



Banská Bystrica 13. 5. 2020

POZ 2340-2017/II-37-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. januára 2019 prihlasovateľom Jem iné, Dvořákovo nábrežie 4/A, 811 02 Bratislava 1, v konaní zastúpeným spoločnosťou STEINIGER / law firm, s. r. o., Jasovská 17, 851 07 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2340-2017/P-9-2018 zo 7. decembra 2018 o zamietnutí prihlášky slovej ochrannej známky „Jemine“, č. spisu POZ 2340-2017, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2340-2017/P-9-2018 zo 7. decembra 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2340-2017/P-9-2018 zo 7. decembra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnutá prihláška slovej ochrannej známky „Jemine“, č. spisu POZ 2340-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov predložených v rámci pripomienok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podaných Jankou (J.) L., Martin (ďalej „podávateľka pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) a tiež aj argumentov a dôkazov predložených prihlasovateľom. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získania majetkového prospechu alebo inej neoprávnenej výhody, ktorá by mohla vyústiť do spôsobenia nespravodlivej ujmy podávateľke pripomienok. Vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu prihlasovateľa a podávateľky pripomienok a charakter kolíznych označení (ich zhodu) je vylúčená náhodnosť pri voľbe označenia, ktorým si prihlasovateľ chce chrániť svoje tovary a služby na trhu. Navyše je zrejmé, že podávateľka pripomienok a prihlasovateľ sú na trhu priamymi konkurentmi. Tieto skutočnosti súhrnne poukazujú na zámer prihlasovateľa využiť označenie patriace inému subjektu, navyše v konkurenčnom vzťahu, čím možno podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom považovať za konanie s cieľom získať určité zvýhodnenie v jeho vlastný prospech. Takýmto konaním by prihlasovateľ mohol spôsobiť podávateľke pripomienok ujmu, napr. spočívajúcu v blokácii používania jej označenia.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 8. marca 2018, v prílohe ktorej úrad zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie. Svoje nesúhlasné stanovisko k pripomienkam prihlasovateľ oznámil listom doručeným úradu 15. mája 2018. Správou úradu z 10. augusta 2018 bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom posúdenia pripomienok a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojim vyjadrením doručeným úradu 23. septembra 2018 nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že nesúhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o existencii zlej viery na jeho strane pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky a ani s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Konštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne vyhodnotil predložené dôkazné materiály a nesprávne aplikoval platnú legislatívu Slovenskej republiky a relevantnú judikatúru.

V tejto súvislosti uviedol, že prvostupňový orgán neprihliadol na skutočnosť, že podávateľka pripomienok vo svojom podaní zavádzala, keď tvrdila, že na akcii O2 „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“ v roku 2017, ďalej pri odovzdávaní ceny Via Bona v roku 2016, ako aj pri prevzatí Ďakovného listu hlavného mesta Bratislavy v roku 2017 vystupovala ako fyzická osoba, a nie ako člen a reprezentant prihlasovateľa. Takto sa podávateľka pripomienok snažila navodiť dojem, že prihlásené označenie bolo v danom období spájané s ňou ako fyzickou osobou a nie s prihlasovateľom ako legitímnym používateľom tohto označenia.

Prihlasovateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že sa stotožnil s tvrdením podávateľky pripomienok, že viackrát vyslovila nesúhlas so zápisom ochrannej známky „Jemine“ v mene prihlasovateľa, hoci toto tvrdenie nijako nepreukázala. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že z dôkazov, ktoré predložil [napr. začaté konanie o prihláške ochrannej známky „Jem iné“, č. spisu POZ 813-2014; čestné vyhlásenie Martina V., ktoré preukazuje, že označenie „Jemine“ patrilo prihlasovateľovi; čestné vyhlásenie Jána F., z ktorého je zrejmé, že podávateľka pripomienok sa viackrát snažila registrovať označenie „Jemine“ na prihlasovateľa alebo na spoločnosť Jem iné SK, s. r. o., Dvořákovo nábřeží 4/A, 811 02 Bratislava (ďalej „Jem iné SK, s. r. o.“) a tiež e-maily podávateľky pripomienok z 18. júla 2017, z ktorých je zrejmá snaha podávateľky pripomienok registrovať označenie „Jemine“ na prihlasovateľa], jednoznačne vyplynul súhlas podávateľky pripomienok so zápisom prihláseného označenia v mene prihlasovateľa.

Prihlasovateľ uviedol, že konal v dobrej viere a podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky sledoval len svoj legitímny obchodný záujem. V tejto súvislosti opätovne podotkol, že aj predložené dôkazné materiály svedčia v prospech toho, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky len realizoval dohodu medzi ním a podávateľkou pripomienok, ktorá viackrát ústne súhlasila s registráciou označenia „Jemine“ v jeho mene.

Čo sa týka tvrdenia prvostupňového orgánu, že predložené čestné vyhlásenia neposkytli osoby nezávislé od prihlasovateľa, a preto nie je možné na ne prihliadať ako na relevantné dôkazy, prihlasovateľ konštatoval, že uvedené vyznieva tak, že predložené čestné vyhlásenia sú nejakým spôsobom skorumpované, čo prihlasovateľ jednoznačne odmietol. Ďalej doplnil, že osoby, ktoré ich podávali, boli v danom momente nezávislé od prihlasovateľa, pretože vtedy neexistoval žiadny spor. Zároveň uviedol, že nie je možné, aby osoby, ktoré nie sú nijako spojené s prihlasovateľom, dokázali poskytnúť dôkazy v predmetnej veci, keďže ide o vnútorné záležitosti prihlasovateľa.

Pokiaľ ide o konštatovanie prvostupňového orgánu, že žiadny z predložených dôkazných materiálov nepredstavuje výslovný súhlas podávateľky pripomienok s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, toto prihlasovateľ nepovažoval za logické. S ohľadom na skutočnosť, že podávateľka pripomienok a ani prihlasovateľ nemajú k dispozícii notárom overený súhlas, respektíve nesúhlas s registráciou označenia „Jemine“ v mene prihlasovateľa, ktorý by výslovne dokazoval právo jednej alebo druhej strany, je neprípustné, aby prvostupňový orgán takýto štandard dôkazného bremena vyžadoval od prihlasovateľa. Prihlasovateľ zastal názor, že predmetný spor je možné rozhodnúť len na základe komplexného posúdenia všetkých predložených dôkazov, ktoré je potrebné vykonať v súlade s platnou legislatívou.

Prvostupňový orgán pri posúdení existencie nie dobrej viery, podľa názoru prihlasovateľa, ignoroval aj ďalšie relevantné skutočnosti týkajúce sa konania podávateľky pripomienok, a to najmä jej vstup do

spoločného podnikania s prihlasovateľom, ktorého základnou podmienkou bolo umožnenie registrácie označenia „Jemine“ v jeho mene. V predložennom čestnom vyhlásení pána V. ako zakladajúceho člena prihlasovateľa je uvedené, že na začiatku spoločného podnikania a pri založení prihlasovateľa ako občianskeho združenia sa zakladatelia a medzi nimi aj podávateľka pripomienok dohodli, že označenie „Jemine“ bude používané a „zveľaďované“ prihlasovateľom, a to bez ohľadu na budúcu účasť alebo neúčasť podávateľky pripomienok, alebo iných zakladajúcich členov v združení alebo na podnikaní. Pán V. tiež doplnil, že sa nikdy nezúčastnil žiadnej diskusie, v rámci ktorej by podávateľka pripomienok s uvedeným nesúhlasila.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že do popularizácie označenia „Jemine“ investoval nemalé finančné a nefinančné prostriedky, pričom predpoklad, že by niekto investoval do popularizácie označenia bez toho, aby naň mal právo, predstavuje obchodný nonsens.

Čo sa týka záveru prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie si prihlasovateľ prihlásil s úmyslom blokovať podávateľku pripomienok pri ďalšom používaní označenia „Jemine“, prihlasovateľ konštatoval, že uvedené sa nezakladá na pravde. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že pokiaľ by napadnutá prihláška ochrannej známky bola na základe podaných pripomienok zamietnutá a neskôr by označenie „Jemine“ bolo zapísané ako ochranná známka do registra v mene podávateľky pripomienok (prihláška obrazovej ochrannej známky č. spisu POZ 2518-2017), práve podávateľka pripomienok by takýmto konaním zablokovala legitímne záujmy prihlasovateľa a získala by majetkový prospech a/alebo inú neoprávnenú výhodu tým, že by neoprávnenne profitovala z cudzej investície, čím by prihlasovateľovi privodila ujmu.

Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď na účely posúdenia existencie nie dobrej viery pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky vzal do úvahy skutkový stav, ktorý bol nielen v okamihu jej podania, ale aj v čase pred jej podaním. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. júna 2009 vo veci C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG proti Franz Hauswirth GmbH a uviedol, že pre posudzovanie dobrej viery pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky je relevantná existencia skutočností v okamihu jej podania, nie údaje alebo špekulácie týkajúce sa rokov 2009 až 2014. Ďalej prihlasovateľ zdôraznil, že v okamihu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nemal vedomosť o tretej osobe, ktorá by používala zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary a služby. Navyše podávateľka pripomienok bola v tom čase stále členkou prihlasovateľa ako občianskeho združenia, a preto prihlasovateľ podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky nemohol žiadnej tretej osobe brániť v pokračovaní používania označenia „Jemine“.

V závere prihlasovateľ zopakoval, že podávateľka pripomienok nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by preukázali absenciu dobrej viery pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky na strane prihlasovateľa, ktorý konal s cieľom ochrániť legitímne vybudované meno označenia „Jemine“. Doplnil, že práve naopak, konanie podávateľky pripomienok je v rozpore s etickými princípmi, keďže v okamihu podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2518-2017 vedela o podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil alebo zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019; ďalej „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška slovej ochranej známky „Jemine“, č. spisu POZ 2340-2017, bola podaná 5. októbra 2017 prihlasovateľom Jem iné, Dvořákovo nábřežie 4/A, 811 02 Bratislava 1, pre tovary „*nažehľovacie textilie; tkaniny; sieťovina; textilné materiály; textilie; bavlnené textilie; obrusy (okrem papierových); utierky na riad; textilné vrecká na umývanie; ľanové textilie; stolová bielizeň (nie papierová); textilné obrúsky na stolovanie; textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné podložky na stôl (anglické prestieranie)*“ v triede 24, „*mäso; ryby (neživé); hydina (mäso); divina; mäsové výťažky; mliečne výrobky; marmelády; džemy; jogurt; šunka; vajcia; mlieko; syry; polievky; mrazené ovocie; maslo; ovocná dreň; smotana (mliečne výrobky); mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); zeleninové šaláty; ovocné šaláty; potraviny z rýb; tofu*“ v triede 29, „*cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); koreniny; sušienky, keksy; káva; kakao; zákusky, koláče; prípravky z obilnín; čokoláda; cukrárske výrobky; cukrovinky; čaj; korenie; múka; kvások; med; sendviče; pečivo (rožky); omáčky (chuťové prísady); müsli; zálievky na šaláty; obilninové chuťovky; cereálne tyčinky; pohánková múka; obilné klíčky (potraviny); pesto (bazalková omáčka); obilninové vločky; ovsené potraviny; ovsené vločky; omáčky (chuťové prísady); nekysnutý chlieb*“ v triede 30, „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32, služby „*maloobchodné služby s potravinami; veľkoobchodné služby s potravinami; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov*“ v triede 35, „*konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; údenie potravín; mletie; zmrazovanie potravín*“ v triede 40, „*vydavateľská činnosť; vzdelávanie; zábava; športová činnosť; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu*“ v triede 41, „*stravovacie služby; poradenské a konzultačné služby v oblasti stravovacích služieb*“ v triede 43, „*poľnohospodárske služby*“ v triede 44 a „*online služby sociálnych sietí; poradenské a konzultačné služby v oblasti online služieb sociálnych sietí*“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade pred preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, k uplatnenej zápisnej výluke konštatuje, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám o sebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložitá. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochranej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochranej známky, vzťah prihlasovateľa ochranej známky a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca

prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

V odôvodnení podaných pripomienok ich podávateľka uviedla, že v roku 2009 vytvorila označenie „jemine/Jem iné“, ktoré používala v rámci svojich podnikateľských aktivít ako fyzická osoba, a to až do roku 2014, kedy spolu s Anetou V. (rod. O.) založila občianske združenie Jem iné a spoločnosť Jem iné SK, s. r. o. Ďalej uviedla, že označenie „jemine/Jem iné“ umožnila používať obidvom subjektom počas jej aktívnej účasti v nich. Z dôvodu nezhôd v občianskom združení a v uvedenej spoločnosti podávateľka pripomienok koncom septembra 2017 oznámila svoj odchod zo združenia aj zo spoločnosti a 3. novembra 2017 na Valnom zhromaždení odstúpila z funkcie konateľky spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. Hoci podávateľka pripomienok viackrát vyslovila nesúhlas s registráciou označenia „Jem iné/Jem iné“ ako ochrannej známky v mene prihlasovateľa, po oznámení jej odchodu z občianskeho združenia a zo spoločnosti, si prihlasovateľ podal napadnutú prihlášku ochrannej známky. S ohľadom na uvedené podávateľka pripomienok zastala názor, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nekonal v dobre viere.

Za účelom preukázania uvedených skutočností a tvrdení podávateľka pripomienok predložila v prvostupňovom konaní nasledujúce dôkazné materiály:

- výtláčok (PrintScreen) zo sociálnej siete Facebook používateľa Jem iné obsahujúci základné informácie o označení „Jem iné“ (dôkaz č. 1),
- základné informácie o doméne jemine.sk (dôkaz č. 2),
- výtláčok z webovej stránky www.incolour.sk a zo sociálnej siete Facebook používateľa Jem iné, týkajúci sa podujatia Dobrý trh na Panenskej ulici z 21. júla 2012, výtláčok (PrintScreen) zo sociálnej siete Facebook z 25. marca 2012 týkajúci sa pečenia sušienok na podujatie Dobrý trh, výtláčok (PrintScreen) zo sociálnej siete Facebook používateľa Connect Conworking z 18. apríla 2012 s fotografiami z reštaurácie Freshtaurant z apríla 2012 a fotografie z varenia pre reštauráciu MoshiMoshi (dôkaz č. 3),
- výtláčok (PrintScreen) zo sociálnej siete Facebook používateľa Jem iné zo 7. júla 2012 obsahujúci článok uverejnený v magazíne LA FEMME v auguste 2012, fotografiu a základné informácie o označení „Jem iné“ (dôkaz č. 4),
- výtláčok z webovej stránky www.pluska.sk z 28. septembra 2012 obsahujúci časť článku s názvom „Slovenka Janica očarila aj Jamieho Olivera“ (dôkaz č. 5),
- výtláčok z webovej stránky <https://pechakucha.sk> obsahujúci základné informácie o podávateľke pripomienok (dôkaz č. 6),
- fotografiu a informácie o podujatí TedX Prague Women: Vlastní cestou, ktoré sa konalo 6. decembra 2013 (dôkaz č. 7),
- výtláčok z webovej stránky www.imunita.sk obsahujúci článok s názvom „Fungujúca imunita – výsledok vyváženej stravy“ zo 6. júna 2012 (dôkaz č. 8),
- kópiu výtláčku potvrdzujúceho získanie postavenia dobrovoľného ambasádora v projekte FOOD REVOLUTION a plagát „STAND UP FOR REAL FOOD“ (dôkaz č. 9),
- fotografiu plagátu z podujatia s názvom „Voices Live XXX“, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2013 (dôkaz č. 10),
- kópiu pozvánky na podujatie „URBAN MARKET“, ktoré sa konalo 31. mája až 2. júna 2013 v Starej Tržnici v Bratislave a fotografiu z podujatia (dôkaz č. 11),
- fotografiu podávateľky pripomienok s ukázkami viacerých jedál a titulnej strany magazínu EMMA (dôkaz č. 12),

- fotografiu zobrazujúcu články uverejnené v týždenníku Trend a v časopise Žena SME s odkazmi na webové stránky www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-31/rozpravat-pribeh-o-produkte.html a <https://tena.sme.sk-c/6897170/domaci-chlieb-chuti-inak-ako-z-obchodu.html> (dôkaz č. 13),
- odkazy na webové stránky <https://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacova-sprava/dobre-data-prekrocili-25-tisic-splnenych-vyziev>, <https://soda.o2.sk/o2/dobre-data/janica-lacova-zdravo-jest-nie-je-tazke-staci-len-chciet-a-vzdelavat-sa/>, <https://www.itel.sk/homepage/read?articleId=766>, <https://www.nadaciapontis.sk/clanok/jem-ine-sk-stale-viac-citime-pozitivny-tlak-verejnosti/2531>, fotografie z podujatia s názvom „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“ a z preberania ceny „Via Bona Slovakia“ za rok 2016 (dôkaz č. 14),
- odkaz na webovú stránku <https://www.facebook.com/plsekova/photos/pcb.1591281374287918/1591272760955446/?type=3&theater> doplnený fotografiou Ďakovného listu z 18. decembra 2017 a fotografiami z jeho udeľovania (dôkaz č. 15).

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným pripomienkam doručenom úradu 15. mája 2018 nesúhlasil s tvrdením podávateľky pripomienok o podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky v zlej viere a jej tvrdenia označil za nepresné alebo zavádzajúce. Zdôraznil, že podávateľka pripomienok sa pri vstupe do občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ) a spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. s ostatnými členmi dohodla na tom, že slovné označenie „Jem iné“, resp. „Jemine“ bude registrované ako ochranná známka na občianske združenie s tým, že ju bude plne využívať aj spoločnosť, pričom na občianske združenie alebo spoločnosť prevedie aj vlastnícke, resp. užívacie práva k doméne jemine.sk. Prihlasovateľ vo vyjadrení k výsledku posúdenia pripomienok doručenom úradu 23. septembra 2018 okrem nesúhlasu s úradom vykonaným posúdením predložených dokladov zastal názor, že práve naopak, konanie podávateľky pripomienok je v rozpore s etickými princípmi, keďže v okamihu podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 2518-2017 vedela o prihlásenom označení.

Prihlasovateľ v prvostupňovom konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- kópiu zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia Jem iné z 10. marca 2014 (predložená spolu s prihláškou, dôkaz č. 16),
- kópiu návrhu na registráciu občianskeho združenia s názvom Jem iné z februára 2014 a oznámenie o zmene miesta trvalého bydliska (predložené spolu s prihláškou, dôkaz č. 17),
- výpis z registra ochranných známk úradu prihlášky ochrannej známky „Jem iné“, č. spisu POZ 813-2014 (dôkaz č. 18),
- výtlačok z webovej stránky www.trends.google.com, ktorý graficky znázorňuje vyhľadávanie výrazov „jemine“ a „jem iné“ v období od 1. januára 2009 do 30. apríla 2018 (dôkaz č. 19),
- fotografiu Ďakovného listu z 18. decembra 2017 (dôkaz č. 20),
- kópiu e-mailu Jany L. z 27. júna 2017 adresovaného Jánovi F. a Anete V. (dôkaz č. 21),
- kópiu e-mailu Jany L. z 18. júla 2017 adresovaného Ivane (dôkaz č. 22),
- kópiu emailu Jany L. z 18. júla 2017 adresovaného pánovi S. (dôkaz č. 23),
- kópiu čestného vyhlásenia Martina V. (dôkaz č. 24),
- kópiu čestného vyhlásenia Jána F. zo 17. septembra 2018 (dôkaz č. 25).

V súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Dôkaz č. 1 predstavuje výtlačok zo sociálnej siete Facebook používateľa Jem iné, ktorý obsahuje informácie o označení „Jem iné“, ktoré vzniklo v roku 2009 ako dvojzmysel. Išlo o reakciu okolia na to, čo podávateľka pripomienok je, kedy vo svojom okolí počúvala „Jemine, to čo zase ješ?“ a vznikla tak odpoveď „Jem iné“.

Z dôkazu č. 2 vyplýva, že doména jemine.sk bola vytvorená 30. augusta 2010 a jej držiteľkou bola podávateľka pripomienok.

Dôkaz č. 3 obsahuje výtlačok z webovej stránky www.incolour.sk z 21. júla 2012 a zo sociálnej siete Facebook používateľa Jem iné z 25. marca 2012, na ktorých sú zverejnené fotografie zachytávajúce aktivity spojené s označením „Jem iné“ v rámci podujatia Dobrý trh na Panenskej ulici v Bratislave, s ktorým súviselo aj pečenie zdravých sušienok. Súčasťou predmetného dôkazu je aj výtlačok zo sociálnej siete Facebook používateľa Connect Conworking z 18. apríla 2012 s fotografiami z reštaurácie Freshtaurant a fotografie z varenia pre reštauráciu MoshiMoshi z roku 2012.

Podľa dôkazu č. 4 bol v časopise LA FEMME v auguste 2012 uverejnený rozhovor s Janicou L. (podávateľkou pripomienok), v ktorom Janica okrem iného uviedla ako vzniklo označenie „Jem iné“. V rozhovore s názvom „Slovenka Janica očarila aj Jamieho Olivera“ (dôkaz č. 5), ktorý bol uverejnený v časopise Pluska 28. septembra 2012, sa okrem iného uvádza, že po hamburgeroch a hranolčekoch, ktoré sa podpísali pod jej zdravie, Janica L. objavila zdravšie alternatívy jedla a zapôsobila tým aj na svetoznámeho kuchára Jamieho Olivera. Spolupracovať začala s jedným bratislavským suši bistro, v ktorom okrem bežnej ponuky pripravila aj racio menu. S týmto projektom zareagovala na výzvu Jamieho Olivera, ktorý hľadal ambasádorov zdravšieho stravovania v iných krajinách. Svojim projektom zaujala a začiatkom leta ju vybrali ako zástupkyňu pre Slovensko. Projekt zdravšieho a výživnejšieho stravovania je v článku označený názvom „Jemine“.

Výtlačok z webovej stránky <https://pechakucha.sk/> (dôkaz č. 6) obsahuje základné informácie o podávateľke pripomienok, Na stránke bola predstavená ako idea maker, ktorá pracuje ako kreatívec – grafický dizajnér, copywriter atď., tvorí recepty, varí a vzdeláva. Ďalej bolo uvedené, že je autorkou označenia „Jem iné“, špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a tvorí jednoduché recepty s rozumným využitím lokálnych zdrojov, pričom získala postavenie ambasádorky zastupujúcej Slovensko, ktoré jej udelila Nadácia Jamieho Olivera – Food Revolution Foundation.

Z dôkazu č. 7 vyplynulo, že podávateľka pripomienok sa prezentovala na akcii TedX Prague Women: Vlastní cestou, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2013 v Prahe, s prednáškou „Ako urobiť Food Revolution“.

V článku s názvom „Fungujúca imunita – výsledok vyváženej stravy“, ktorý bol 6. júna 2012 uverejnený na webovej stránke www.imunita.sk (dôkaz č. 8), autorka MUDr. Katarína Bergendiová píše o vplyve stravy na imunitu a ponúka pár tipov ako dodať telu správnu energiu. Na záver odporúča sledovať zaujímavú webovú stránku www.jemine.sk.

Kópia plagátu „STAND UP FOR REAL FOOD“ (dôkaz č. 9) odkazuje na projekt kuchára Jamieho Olivera s názvom FOOD REVOLUTION a predložený výtlačok označuje podávateľku pripomienok ako dobrovoľnú ambasádorku tohto projektu pre Slovensko. Na plagáte je uvedený jej telefónny a e-mailový kontakt a tiež internetová stránka www.jemine.sk.

Fotografia plagátu predstavujúceho dôkaz č. 10 prezentuje podujatie s názvom „Voices Live XXX“, ktoré sa konalo 20. júna 2013 v Bratislave. Je na ňom uvedené, že na akcii vystúpi okrem iných aj „JEM INÉ NA REGÁLI“.

Podľa kópie pozvánky na podujatie „URBAN MARKET“ (dôkaz č. 11), ktoré sa konalo 31. mája až 2. júna 2013 v Starej Tržnici v Bratislave, jeho súčasťou boli diskusie na tému zdravého stravovania. V rámci podujatia okrem iných mala vystúpiť aj podávateľka pripomienok z Jem iné.

Dôkaz č. 12 predstavuje fotografia podávateľky pripomienok s ukážkami viacerých jedál. V rohu fotografie sa nachádza titulná strana magazínu EMMA z apríla 2013.

Dôkaz č. 13 predstavuje fotografiu zobrazujúcu článok s názvom „Rozprávať príbeh o produkte“, ktorý bol 10. augusta 2013 uverejnený v týždenníku Trend a tiež článok s názvom „Domáci chlieb chutí inak ako z obchodu“ uverejnený 9. augusta 2013 v časopise Žena SME, v ktorom sa nachádza recept na kváskový chlieb od „Jem iné na Regáli.sk“.

Z webových stránok, ktoré sú súčasťou dôkazu č. 14 vyplynulo, že okrem iných slovenských osobností vystúpila podávateľka pripomienok v roku 2017 v kampani Dobré dáta spoločnosti O2 s výzvou na prípravu zdravého a chutného jedla. V magazíne Sódka (z dielne spoločnosti O2) bol 12. apríla 2017 uverejnený rozhovor s podávateľkou pripomienok: „Zdravo jesť nie je ťažké, stačí len chcieť a vzdelávať sa“, v ktorom uviedla, že vytvorila viacero platforiem, prostredníctvom ktorých neustále zlepšuje úroveň a kvalitu stravovania po celom Slovensku. V rozhovore tiež prezradila, ako deti priviesť k zdravej strave a aj ako sa dá variť chutne a zároveň lacno. Ďalej je v ňom spomenuté, že podávateľka pripomienok spolu s Anetou V. (rod. O.) robia vo svojej škole varenia s názvom „Jem iné“ osvetu a revolúciu v stravovaní, pričom kurzy sú určené nielen pre dospelých, ale aj pre deti. V rozhovore sa uvádza, že Jem iné je aj cateringová spoločnosť, ktorá pripravuje jedlo najmä pre 20 rôznych súkromných škôlok. Podávateľka pripomienok tiež hovorila o projekte s názvom Revolúcia v stravovaní (Food Revolution), ktorý je výsledkom projektu Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého sú spolu s Anetou V. (rod. O.) ambasádorkami. V súvislosti so

spomenutým projektom sa v rozhovore uvádza, že na Slovensku sa zmeny snažia realizovať prostredníctvom projektu Skutočne zdravá škola. Na záver rozhovoru podávateľka pripomienok spomenula dve knihy Čo na srdci, to na jazyku a Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, na ktorých sa autorsky podieľala spoločne s Anetou V. (rod. O.). V článku s názvom „Jem iné SK: Stále viac cítime pozitívny tlak verejnosti“ uverejnenom 30. novembra 2017 na webovej stránke <https://www.nadaciapontis.sk/clanok/jem-ine-sk-stale-viac-citime-pozitivny-tlak-verejnosti/2531>, ktorý vznikol na základe rozhovoru s podávateľkou pripomienok ako zakladateľkou spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., sa píše, že spoločnosť získala ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016, ktoré udeľuje nadácia Pontis, za projekt zameraný na zmenu v slovenských školských jedálňach (projekt FOOD REVOLUTION), do ktorého sa zapojilo až 20 súkromných materských škôl po celom Slovensku. V článku sa tiež uvádza, že projekt spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. s názvom Skutočne zdravá škola, do ktorého je prihlásených 30 pilotných škôl z celého Slovenska, v júni 2017 získal záštitu Ministerstva školstva a Ministerstva pôdohospodárstva. Na záver rozhovoru podávateľka pripomienok uviedla, že v rámci spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., aktívne pracujú na rozvoji pobočiek po celom Slovensku, pričom 16. novembra 2017 absolvovali prvý edukačný workshop, počas ktorého verejnosti predstavili najstaršie kuchárske knihy od roku 1581 s odborným výkladom etnologičky zo Slovenskej národnej knižnice.

Z dokladov, ktoré sú predmetom dôkazu č. 15, vyplynulo, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava udelilo združeniu Jem iné Ďakovný list za spoluprácu v roku 2017 na projektoch vzdelávania v oblasti zdravej výživy, osobitne za osvetový projekt „Food revolution day“ a spoluprácu na „Ekotopfilm“.

Zo zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia Jem iné z 10. marca 2014 (dôkaz č. 16) je zrejme, že zakladajúcimi členmi občianskeho združenia Jem iné boli Aneta O., Janka L. a Martin V., ktorí boli zároveň aj členmi Rady občianskeho združenia, pričom za predsedníčku združenia bola zvolená Aneta O. Založeniu občianskeho združenia Jem iné predchádzal návrh na jeho registráciu adresovaný Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky z februára 2014 (dôkaz č. 17), ktorí podali Aneta O., Janka L. a Martin V., ako členovia prípravného výboru. Za výbor bola oprávnená konať Aneta O. Súčasťou uvedeného je aj o oznámenie o zmene miesta trvalého bydliska Anety O.

Podľa výpisu z registra ochranných známk týkajúceho sa prihlášky slovej ochrannej známky „Jem iné“, č. spisu POZ 813-2014 (dôkaz č. 18), je zrejme, že predmetná prihláška bola podaná 7. mája 2014 občianskym združením Jem iné, Dvořákovo nábřeží 4/A, 811 02 Bratislava, pre tovary a služby v triedach 24, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konanie o predmetnej prihláške ochrannej známky bolo zastavené.

Výtlačok z webovej stránky www.trends.google.com (dôkaz č. 19) graficky znázorňuje výsledky vyhľadávania výrazov „jemine“ a „jem iné“ v období od 1. januára 2009 do 30. apríla 2018. Z predmetného dôkazu vyplýva, že po 1. februári 2012 narástol v Bratislavskom kraji záujem o vyhľadávanie uvedených výrazov na internete.

Ďakovný list predložený prihlasovateľom ako dôkaz č. 20 je rovnaký ako podávateľkou pripomienok predložený ďakovný list, ktorý je súčasťou dôkazu č. 15.

V e-maile z 27. júna 2017 (dôkaz č. 21) podávateľka pripomienok píše Jánovi F. a Anete V. o záujme vytvoriť pobočku Jem iné v Martine. Spomína v ňom možné personálne zabezpečenie pobočky a navrhuje aj štruktúru vlastníckych vzťahov v rámci novej pobočky. V e-maile z 18. júla 2017 (dôkaz č. 22) podávateľka pripomienok opisuje Ivane podanie žiadosti o registráciu označenia „Jemine“ ako ochrannej známky. Uvádza v ňom podanie prihlášky ochrannej známky ešte v roku 2014, kedy prihlasovateľom bolo občianske združenie, avšak konanie o predmetnej prihláške bolo rozhodnutím úradu zastavené. Následne v roku 2015 bolo dohodnuté, že prihláška ochrannej známky sa podá na spoločnosť, avšak k uvedenému nedošlo, pričom v roku 2016 nastali zmeny podielov v obchodnom registri. V e-maile z 18. júla 2017 (dôkaz č. 23) sa podávateľka pripomienok dotazovala ohľadne registrácie ochrannej známky „Jem iné“, konkrétne zisťovala či spoločnosť Aspect, s. r. o. podala prihlášku slovej ochrannej známky „jem iné“ alebo „jemine“ v mene spoločnosti Jem iné SK, s. r. o.

V čestnom vyhlásení predstavujúcim dôkaz č. 24 sa Martin V. ako jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Jem iné vyjadril k okolnostiam pri zakladaní občianskeho združenia Jem iné. Uviedol, že v roku 2013 sa z podnetu Anety V. (rod. O.) a podávateľky pripomienok dohodlo vytvorenie občianskeho združenia, ktoré bude zastrešovať ich aktivity. Aneta V. vložila do združenia potrebný kapitál

a podávateľka pripomienok zastrešovala vizuálnu stránku projektu s tým, že prevádzku a obchodné aktivity riešili spoločne. Podávateľka pripomienok pri vzniku združenia súhlasila s používaním označenia „Jem iné“, čo podľa neho znamenalo, že všetky náležitosti ohľadne tohto označenia mali byť majetkom občianskeho združenia. Poukázal na to, že v roku 2014 bola podaná prihláška ochrannej známky „Jem iné“ v mene občianskeho združenia. Ďalej vyhlásil, že sa nikdy nezúčastnil diskusie, v ktorej by sa preberalo, že označenie „Jem iné“ sa môže používať, len pokiaľ je podávateľka pripomienok členkou združenia, pričom všetci zakladatelia sa zhodli, že predmetné označenie bude používané a zveľadované prostredníctvom združenia bez ohľadu na budúcu účasť alebo neúčasť podávateľky pripomienok alebo iných zakladajúcich členov na projekte. Na záver vyjadril presvedčenie, že bez práce všetkých v rámci občianskeho združenia by označenie nenadobudlo taký rozmer a hodnotu, akú má v súčasnosti, a teda patrí občianskemu združeniu.

Dôkaz č. 25 predstavuje čestné vyhlásenie Jána F. zo 17. septembra 2018, v ktorom menovaný ako člen predstavenstva občianskeho združenia Jem iné vyhlásil, že od roku 2014, kedy vstúpil do občianskeho združenia, existovala dohoda medzi jeho členmi v zmysle, že označenie „Jem iné“ si ako ochrannú známku zaregistruje občianske združenie. Registráciu mala zrealizovať podávateľka pripomienok, ktorá v roku 2014 tak aj urobila. Ján F. ďalej uviedol, že táto registrácia neprebehla úspešne, pričom následne v roku 2015 bola registrácia zverená páňovi A. a tiež skončila neúspešne. Podľa Jána F. podávateľka pripomienok od začiatku vedela o tom, že ochranná známka bude registrovaná na občianske združenie, s touto dohodou súhlasila a sama vyvíjala iniciatívu na naplnenie dohody, a to až do momentu, kedy sa rozhodla bez vedomia ostatných členov potajme zaregistrovať ochrannú známku vo svojom mene. V závere vyhlásil, že pri rozbiehaní celého projektu (OZ Jem iné a Jem iné SK, s. r. o.) boli dohodnuté podiely v spoločnosti na základe vkladov spoločníkov, pričom podávateľka pripomienok ako svoj vklad dala označenie „Jem iné“.

V súvislosti s posúdením naplnenia podmienok na zamietnutie prihlášky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 5. október 2017. Hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie prihlasovateľa označiť ako konanie v nie dobrej viere, ako už bolo uvedené, sú vedomosť prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a podvodný úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky.

Z predložených dôkazných materiálov vyplynulo, že označenie „Jem iné“ vymyslela podávateľka pripomienok v roku 2009. Používala ho na označenie platformy zameranej na zlepšenie úrovne a kvality stravovania na Slovensku, s cieľom zvýšiť povedomie o kvalitnej strave, bojovať proti nekvalitným fast – foodom, oživiť tradíciu varenia a nakoniec aj vnášať kreativitu do kuchyne (dôkazy č. 1 a 6). Označenie „Jem iné“ používala aj v rámci svojho používateľského konta na sociálnej sieti Facebook, ktoré si založila v tom istom roku. V roku 2010 sa podávateľka pripomienok stala držiteľkou domény jemine.sk (dôkaz č. 2). Svoje aktivity súvisiace so zdravým stravovaním a tvorbou zdravých receptov prezentovala v rámci Dobrého trhu, ktorý sa konal v roku 2012 v Bratislave a zapojila sa aj do spolupráce s reštauráciami Freshtaurant a MoshiMoshi v Bratislave (dôkaz č. 3). Vďaka aktivitám v oblasti zdravého stravovania sa v roku 2012 stala ambasádorkou Nadácie Jamieho Olivera – Food Revolution Foundation pre Slovensko v projekte s názvom FOOD REVOLUTION (dôkazy č. 1, 5, 6, 9 a 14). Označenie „Jem iné“ podávateľka pripomienok propagovala aj prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, v roku 2012 napríklad v časopisoch LA FEMME a Pluska (dôkazy č. 4 a 5). V roku 2013 ho prezentovala na vzdelávacích podujatiach – PechaKucha Night v Bratislave, TedX Prague Women: Vlastní cestou v Prahe, „Voices Live XXX“ a „URBAN MARKET“ v Bratislave (dôkazy č. 6, 7, 10 a 11).

Podávateľka pripomienok spolu s Anetou V. (rod. O.) a Martinom V. v roku 2014 založili občianske združenie Jem iné, ktoré v preskúmanom prípade vystupuje v postavení prihlasovateľa (dôkazy č. 16 a 17). Podľa výpisu z obchodného registra verejne prístupného na internete sa podávateľka pripomienok spolu s Anetou V. a občianskym združením Jem iné, teda prihlasovateľom, od 16. apríla 2014 stali spoločníkmi spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., ktorá bola do obchodného registra zapísaná 25. septembra 2013. Konateľkami tejto spoločnosti od 18. marca 2014 boli Aneta V. (rod. O.) a podávateľka pripomienok, ktorej funkcia skončila 3. novembra 2017.

Ako ďalej vyplýva z predložených dôkazných materiálov, aktivity podávateľky pripomienok zamerané na zlepšenie úrovne a kvality stravovania na Slovensku pod označením „Jem iné“ pokračovali aj v rámci občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ) a spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. V máji 2014 bola uvedená do prevádzky škola varenia a cateringová výroba, obidve pod názvom „Jem iné“, v roku 2016 bol

zorganizovaný štvrtý ročník Food Revolution Day. Podávateľka pripomienok v rámci občianskeho združenia a spoločnosti v spolupráci s Anetou V. (rod. O.) pracovali aj na ďalších projektoch týkajúcich sa zmien v oblasti stravovania, z ktorých niektoré zastrešovali aj ministerstvá (projekt Skutočne zdravá škola). Spoločnosť Jem iné SK, s. r. o. za projekt FOOD REVOLUTION zameraný na zmenu v slovenských školských jedálňach (projekt) získala ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016 (dôkaz č. 14). Občianske združenie Jem iné získalo aj ďakovný list hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava za uskutočnenie projektov vzdelávania v oblasti zdravej výživy v roku 2017 (dôkaz č. 15).

S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že prihlasovateľ, ktorého členkou bola aj Aneta V. (rod. O.), ktorá s podávateľkou pripomienok spolupracovala na aktivitách pod označením „Jem iné“ a tiež aj spoločnosť Jem iné SK, s. r. o., v rámci ktorej Aneta V. (rod. O.) vystupovala v postavení konateľky, si boli vedomí toho, že podávateľka pripomienok označenie „Jem iné“ vytvorila a intenzívne ho používala už od roku 2009, teda niekoľko rokov predtým, ako došlo k založeniu občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ) a spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., a tiež si museli byť vedomí toho, že označenie „Jem iné“ používajú so súhlasom podávateľky pripomienok.

Ako ďalej vyplýva z konštatovaní podávateľky pripomienok a prihlasovateľa, v roku 2017 došlo k nezhodám medzi podávateľkou pripomienok a ostatnými členmi občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ) a tiež v spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. V júni 2017 podávateľka pripomienok prejavila snahu vytvoriť pobočku Jem iné v Martine, pričom so svojim zámerom preukázateľne oboznámila aj Anetu V. a Jána F. (dôkaz č. 21). Nakoľko nezhody stále pretrvávali podávateľka pripomienok v septembri 2017 oznámila svoj odchod z občianskeho združenia, ako aj zo spoločnosti Jem iné SK, s. r. o.

Prihláška slovej ochranej známky „Jemine“, č. spisu POZ 2340-2017, bola prihlasovateľom podaná 5. októbra 2017 pre tovary a služby týkajúce sa alebo súvisiace so stravovaním.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že v posudzovanom prípade je vylúčené, aby prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochranej známky „Jemine“ nemal vedomosť o právach podávateľky pripomienok na označenie „jemine“/„Jem iné“, teda na označenie takmer zhodné s prihláseným označením. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že v preskúvanom prípade prvú z podmienok potrebných pre zamietnutie prihlášky ochranej známky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach, teda vedomosť prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochranej známky o existencii práva inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, možno považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa pri jej podaní. Pokiaľ ide o posúdenie tejto skutočnosti, t. j. posúdenie subjektívneho úmyslu prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že výlučné právo vyplývajúce z registrovanej ochranej známky prináleží iba tomu, kto si registruje ochrannú známku s úmyslom vytvoriť si silnejšiu pozíciu na trhu budovaním svojho vlastného špecifického označenia, nie však tomu, kto chce zmeniť aktuálne trhové pomery tým, že využije štátom garantované privilégium, ktoré mu poskytuje výlučné práva k určitému označeniu, s cieľom buď obmedziť doterajší priestor už existujúcim a na trhu pôsobiacim konkurentom používajúcim zhodné alebo podobné označenie alebo využiť ich doterajšie výsledky a aktivitu k budovaniu vlastného silnejšieho postavenia na trhu.

Na tomto mieste orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že podaním napadnutej prihlášky ochranej známky a následným zápisom prihláseného označenia ako ochranej známky do registra by bola „posilnená úroveň ochrany“ označenia, ktoré v roku 2009 vytvorila podávateľka pripomienok a táto ho intenzívne používala, a to už niekoľko rokov pred vznikom občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ) a tiež obchodnej spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. Zápisom tohto označenia do registra v mene prihlasovateľa by došlo k monopolizácii práva k tomuto označeniu len v jeho prospech. Prihlasovateľ by tak na úkor podávateľky pripomienok, ktorá preukázateľne skôr používala označenie takmer zhodné s prihláseným označením, mohol získať výlučné práva, ktoré sa spájajú s registráciou ochranej známky a sú vymedzené v § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Predmetné ustanovenie zároveň zakazuje tretím osobám použitie zhodného označenia na zhodných tovaroch alebo službách, resp. použitie označenia, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť jeho zámenny s registrovanou ochrannou známkou na strane verejnosti. Zápis ochranej známky rovnako bráni zápisu neskoršieho zhodného označenia do registra, resp. umožňuje majiteľovi podať námietky proti zápisu neskoršieho

označenia do registra, okrem iného v prípade, ak existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti [§ 7 písm. a) body 1. a 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov]. Medzi práva vyplývajúce zo zapísanej ochrannej známky patrí aj právo previesť ochrannú známku na nového majiteľa, právo zriadiť k ochrannej známke záložné právo, ochranná známka môže byť tiež predmetom exekúcie a môže byť zahrnutá do konkurznej podstaty. Majiteľ ochrannej známky je tiež oprávnený udeliť výlučnú alebo nevýlučnú licenciu k jej používaniu.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že nečestné konanie prihlasovateľa je potrebné v danom prípade vidieť práve v skutočnosti, že podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo vykonané v krátkom čase po tom, ako sa zhoršili vzťahy medzi podávateľkou pripomienok a ostatnými členmi občianskeho združenia Jem iné a spoločníkmi, resp. konateľmi spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. a podávateľka pripomienok prestala byť členkou občianskeho združenia Jem iné a tiež spoločníčkou a konateľkou spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. Inak povedané, po pretrvávajúcich nezhodách – v septembri 2017 podávateľka pripomienok oznámila svoj odchod z občianskeho združenia Jem iné (prihlasovateľ), ako aj zo spoločnosti Jem iné SK, s. r. o., na čo prihlasovateľ zareagoval tak, že 5. októbra 2017 podal napadnutú prihlášku ochrannej známky. Vzhľadom na to, že zápisom prihláseného označenia do registra ako ochrannej známky by prihlasovateľ získal výlučné právo na používanie tohto označenia, mohol by brániť podávateľke pripomienok v ďalšom používaní skoršieho, podobného označenia, resp. by reálne mohlo dôjsť k ujme na strane podávateľky pripomienok z dôvodu zámery prihláseného označenia so starším označením používaným podávateľkou pripomienok na strane spotrebiteľov. Prihlasovateľ si musel byť vedomý toho, že podávateľka pripomienok má aj naďalej záujem používať predmetné označenie, pričom aj napriek tejto skutočnosti si podal napadnutú prihlášku ochrannej známky.

S ohľadom na skutkové okolnosti posudzovaného prípadu je pritom zrejmé, že nejde o náhodnú podobnosť prihláseného označenia „Jemine“ s označením podávateľky pripomienok „Jem iné“, ale že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky chcel prihlasovateľ ťažiť z dosiahnutej pozície označenia „Jem iné“ na trhu, príp. z jeho rozlišovacej spôsobilosti. Je potrebné zdôrazniť, že používanie označenia „Jem iné“ v rámci činnosti prihlasovateľa (občianske združenie) a spoločnosti Jem iné SK, s. r. o. automaticky neznamena súhlas podávateľky pripomienok, ktorá predmetné označenie vytvorila a používala v súvislosti s aktivitami zameranými na zlepšenie úrovne a kvality stravovania na Slovensku niekoľko rokov pred založením uvedených subjektov, s podaním prihlášky ochrannej známky s rovnakým predmetom ochrany v mene prihlasovateľa, pokiaľ to nebolo takto výslovne dohodnuté. Na tejto skutočnosti nič mení ani tvrdenie prihlasovateľa o investovaní finančných a nefinančných prostriedkov do popularizácie označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, konštatuje, že prihlasovateľ v konaní nepredložil žiadny doklad, z ktorého by súhlas podávateľky pripomienok s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky jednoznačne a nepochybniteľne vyplýval.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že okolnosti súvisiace s podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky majú pôvod v konaní, ktoré možno hodnotiť ako konanie v rozpore s uznávanými štandardami etického správania s cieľom získať neoprávnenú výhodu pre seba (mať prospech zo známosti už používaného a zavedeného označenia na trhu), a preto takéto konanie je v zmysle známkovo-právnej praxe považované za nečestné, resp. za konanie v zlej viere.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval, že prvostupňový orgán nepostupoval správne, keď na účely posúdenia existencie dobrej viery pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky vzal do úvahy skutkový stav, ktorý bol nielen v okamihu jej podania, t. j. 5. októbra 2017, ale aj v čase pred jej podaním, teda v období rokov 2009 až 2014. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedený postup prvostupňového orgánu je dôvodné považovať za správny, pretože pre zistenie a posúdenie skutkového stavu v okamihu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky sú relevantné aj skutočnosti predchádzajúce tomuto okamihu, keďže aj tieto skutočnosti majú jednoznačne vplyv na tento skutkový stav v okamihu podanie napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa o existencii ústnej dohody medzi členmi združenia Jem iné, podľa ktorej označenie „Jem iné“ a doména jemine.sk predstavovali nefinančný vklad podávateľky pripomienok do občianskeho združenia, pričom podávateľka pripomienok mala súhlasiť, že predmetné označenie bude zapísané ako ochranná známka do registra v mene prihlasovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že predložené dôkazné materiály existenciu súhlasu prihlasovateľky s podaním prihlášky napadnutej prihlášky ochrannej známky v mene prihlasovateľa nepreukázali.

Takýto súhlas podávateľky pripomienok podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemožno vyvodzovať z čestných vyhlásení Martina V. a Jána F. (dôkazy č. 24 a 25), ktoré boli predložené v preskúvanom prípade prihlasovateľom. V súvislosti s nimi je potrebné uviesť, že osobitné priemyselno-právne predpisy, v predmetnom prípade ustanovenie § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vylučuje aplikáciu § 39 správneho poriadku v konaní pred úradom, a teda úrad nemôže v konaní pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania. Hoci v prípade predložených vyhlásení nejde o čestné vyhlásenia účastníkov konania, a preto je potrebné zohľadniť ich a na ich obsah prihliadať, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade tvrdení uvedených v predložených vyhláseniach nejde o skutočnosti objektívne dokázané, ale len subjektívne tvrdené a to osobami, ako to vyplýva zo samotných čestných vyhlásení, ktoré sú členmi občianskeho zrušenia Jem iné (teda prihlasovateľa). Hodnovernosť tvrdení obsiahnutých v takýchto subjektívnych prehláseniach je možné zvýšiť prostredníctvom predloženia ďalších podporných dôkazov preukazujúcich ich objektivitu, ktoré však v posudzovanom prípade predložené neboli.

Existenciu dobrej viery prihlasovateľa v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky vzhľadom na opísané skutkové okolnosti nemožno odvodzovať z kópie e-mailov predložených prihlasovateľom (dôkaz č. 22 a 23). Uvedené vyplýva z toho, že predložené e-maily, teda aj skoršia neúspešná registrácia označenia „Jem iné“ v mene prihlasovateľa, sa týkajú obdobia, keď medzi členmi občianskeho združenia (prihlasovateľa) neboli žiadne nezhody. K podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky však došlo za podstatne odlišných okolností, a to krátko po tom, ako sa zhoršili vzťahy medzi podávateľkou pripomienok a ostatnými členmi občianskeho združenia a podávateľka pripomienok svoje členstvo v združení ukončila, t. j. za okolností, kedy si prihlasovateľ musel byť vedomý, že podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vo svojom mene znemožní podávateľke pripomienok pokračovať v používaní sporného označenia.

Pokiaľ ide o konštatovanie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán neprihliadol na skutočnosť, že podávateľka pripomienok vo svojom podaní zavádzala, keď tvrdila, že na akcii O2 „10 príbehov, ktoré menia Slovensko“ v roku 2017, ďalej pri odovzdávaní ceny Via Bona v roku 2016, ako aj pri prevzatí Ďakovného listu hlavného mesta Bratislavy v roku 2017, vystupovala ako fyzická osoba a nie ako člen a reprezentant prihlasovateľa, čím sa snažila navodiť dojem, že prihlásené označenie bolo v danom období spájané s ňou ako fyzickou osobou a nie s prihlasovateľom ako legitímnym používateľom tohto označenia, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Skutočnosť, že podávateľka pripomienok vystupovala ako reprezentant prihlasovateľa, nič nemení na tom, že označenie „Jem iné“ vytvorila a používala niekoľko rokov pred jeho vznikom, pričom v konaní nebolo preukázané, že jej vstupom do občianskeho združenia (v postavení prihlasovateľa) by sa vzdala všetkých práv súvisiacich s označením „Jem iné“, teda že by na prihlasovateľa vstupom prihlasovateľky do občianskeho združenia prešli všetky práva súvisiace so sporným označením, okrem iného aj právo na podanie si napadnutej prihlášky ochrannej známky v jeho mene.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 2340-2017 nebola podaná prihlasovateľom v dobrej viere, a preto prvostupňový orgán rozhodol správne, keď predmetnú prihlášku ochrannej známky v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

STEINIGER / law firm, s. r. o.
Jasovská 17
851 07 Bratislava