

Banská Bystrica 13.06.2025
POZ 50-2024/N-65-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TFCoffee s. r. o., Veľké Uherce 185, 958 41 Veľké Uherce, (ďalej namietateľ),



proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známkov, prihláseného 9.1.2024 prihlasovateľkou Alexandrou Belianskou, Topoľová 1026/66, 958 01 Partizánske, zastúpenou v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej prihlasovateľka), pod číslom spisu POZ 50-2024 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.6.2024, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky číslo spisu POZ 50-2024, sa zamietá.



Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 50-2024 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 5.9.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 25, 30, 32, 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. f) a písm. j) v spojení s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že od marca 2015 prevádzkuje v meste Partizánske kaviareň s označením (názvom) „KULTURY COFFEE“, ktorá sa v priebehu takmer desiatich rokov fungovania stala známou prevádzkou nielen v ponímaní návštevníkov z mesta Partizánske a okresu Partizánske, ale tiež návštevníkov z celého Trenčianskeho kraja, susedného Nitrianskeho kraja, ale aj z celého Slovenska a tiež návštevníkov zo zahraničia. Podľa namietateľa, pretože je kaviareň prevádzkovaná namietateľom umiestnená v úplnom centre mesta Partizánske v priestoroch Domu kultúry, označenie „KULTURY COFFEE“ predstavuje asociáciu nielen pre návštevníkov kultúrnych, spoločenských a iných podujatí v tomto objekte, ale aj pre návštevníkov a občanov mesta Partizánske.

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlasovateľka Alexandra Belianská je rodinným príslušníkom obidvoch spoločníkov a zároveň konateľov spoločnosti namietateľa, pričom nikdy vôbec nepoužívala a vôbec nepoužíva označenie „KULTURY COFFEE“ v obchodnom styku, ani na žiadny iný účel, či už na označenie tovarov a služieb. Podľa namietateľa prihlasovateľka nepodala prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere ale s cieľom znemožniť po zápise zverejneného označenia do registra ochranných známkov namietateľovi prevádzkovanie kaviarne s označením „KULTURY COFFEE“ v meste Partizánske a pod hrozbou uplatnenia

práv k registrovanej ochrannej známke prinútiť namietateľa, aby zmenil označenie kaviarne, ktoré namietateľ používa v obchodnom styku takmer desať rokov. Namietateľ uviedol, že je tu riziko, že prihlasovateľka bude požadovať od namietateľa finančné plnenie alebo iné plnenie, ktorým podmieni prevod zapísanej ochrannej známky „KULTURY COFFEE“ z prihlasovateľky na namietateľa, prípadne udelenie licencie na používanie zapísanej ochrannej známky namietateľovi.

Označenie, ktoré podala prihlasovateľka ako prihlášku ochrannej známky POZ 50-2024 je úplne totožné s obrazovým označením „KULTURY COFFEE“, ktoré používa namietateľ v obchodnom styku od roku 2015.

Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ predložil dôkazy.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 13.9.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie a prihlasovateľka bola vyzvaná, aby sa vyjadrila k podaným námietkam.

Prihlasovateľka vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 17.1.2025 uviedla, že namietateľ preukázal, že prevádzkuje len malú (28 m²) kaviareň v Partizánskom. Takéto používanie podľa prihlasovateľky nezakladá právo na skoršie nezapísané označenie v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože podmienkou úspešného uplatnenia tohto námietkového dôvodu je, že „označenie nemá len miestny dosah“. Používanie označenia na jednej malej kaviarni v menšom meste je jednoznačne používanie, ktoré má iba miestny dosah.

K námietkam podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prihlasovateľka uviedla, že nesúhlasí s namietateľom, že prihláška zverejneného označenia bola podaná v zlej viere s cieľom zakazovania používania označenia „KULTURY COFFEE“ ako názvu namietateľovej kaviarne v Partizánskom alebo s cieľom žiadania finančnej kompenzácie za takéto používanie. Poukázala na to, že zo zákona by nemohla takéto kompenzácie žiadať, alebo takéto používanie zakazovať, pretože v zmysle § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach sa akékoľvek práva z ochranných známk realizujú bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky. Tiež uviedla, že namietateľ používal označenie „KULTURY COFFEE“ len spôsobom, ktorý má len miestny dosah, teda takéto používanie chránené prostredníctvom § 14 ods. 3 zákona o ochranných známkach. Z uvedeného dôvodu by teda prihlasovateľka nemohla zakročiť proti namietateľovi tak, ako to namietateľ uvádza.

Prihlasovateľka ďalej uviedla, že si podala prihlášku zverejneného označenia, pretože sa dlhodobo podieľala na prevádzke kaviarne „KULTURY COFFEE“ v Partizánskom a tiež preto, že je objednávateľkou zverejneného označenia, a teda nositeľkou majetkových práv k dielu, ktorým je zverejnené označenie.

Prihlasovateľka konštatovala, že sa podieľala na prevádzke kaviarne rôznymi spôsobmi, okrem iného aj prevádzkovaním sociálnych sietí, pričom k dôkazom namietateľa zo sociálnych sietí Instagram a Facebook uviedla, že účty na sociálnych sieťach nevlastní namietateľ, ale osobne ich vlastní a spravuje prihlasovateľka, ktorá na nich využíva dielo, ktoré si osobne u autorky objednala.

V tejto súvislosti prihlasovateľka predložila komunikáciu medzi prihlasovateľkou a grafičkou, z ktorej je zrejmé, že prihlasovateľka vystupovala vo svojom mene a zadávala inštrukcie, ako vytvoriť dielo ako logo. Konštatovala, že dielo bolo vytvorené v zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona v znení neskorších predpisov a odovzdané prihlasovateľke v elektronickej podobe prostredníctvom mailu. Komunikácia prebiehala od 9.2.2015 do 21.4.2015, teda začiatok komunikácie a zadanie objednávky predchádzalo dobe, kedy vznikol namietateľ (27.3.2015), ktorý tak ani nemohol zadať objednávku na vytvorenie diela. Z tejto časovej následnosti je podľa prihlasovateľky zjavné, že namietateľ používal zverejnené označenie so súhlasom prihlasovateľky, ktorá dielo, ktorým zverejnené označenie je, objednala u autorky a je teda nositeľkou majetkových práv k zverejnenému označeniu.

Prihlasovateľka uviedla, že podaním prihlášky zverejneného označenia namietateľa nijako neobmedzuje ani neukracuje na jeho právach a používanie zverejneného označenia na kaviarni v Partizánskom ochrannou známkou „KULTURY COFFEE“ prihlasovateľky nebude nijako dotknuté. Prihlasovateľka uviedla, že je jediná v pozícii, že môže podať prihlášku zverejneného označenia, pretože je nositeľkou majetkových autorských práv k tomuto dielu, ktorým je zverejnené označenie, a prípadná identická namietateľova prihláška by s ohľadom na § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach bola podľa nej neprípustná.

Podľa prihlasovateľky je navyše zrejmé, že aj prevádzka kaviarne v Partizánskom bola vždy istou formou spolupráce medzi namietateľom a prihlasovateľkou, keďže prihlasovateľka prispievala nielen svojimi manažérskymi zručnosťami (napr. poskytnutím a spravovaním sociálnych sietí), ale aj osobným poskytnutím diela na užívanie, ktorým je zverejnené označenie. Konštatovala, že táto spolupráca nebola komplexne formalizovaná, pretože je prihlasovateľka rodinnou príslušníčkou konateľov, no jej faktická existencia je nepopierateľná. Z uvedeného je podľa prihlasovateľky zjavné, že sa prostredníctvom podania prihlášky ochrannej známky snaží len čiastočne si formalizovať niektoré práva k zverejnenému označeniu, ktoré už predtým nadobudla z iných právnych titulov. Podľa jej uvedenia namietateľ nepreukázal žiadne zlé úmysly na strane prihlasovateľky, žiadnu absenciu dobrej viery. Nie je pravda, že by prihlasovateľka bola motivovaná ktorýmkoľvek z konkrétnych zlovoľných údajných motívov, ktoré namietateľ uviedol, pretože bola motivovaná plne legitímnymi dôvodmi vyplývajúcimi z niektorých jej práv k zverejnenému označeniu.


Vzhľadom na uvedené prihlasovateľka navrhla, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. f) a písm. j) zákona o ochranných známkach.



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 50-2024, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 9.1.2024, prihlasovateľkou Alexandrou Belianskou, Topoľová 1026/66, 958 01 Partizánske a zverejnená vo Vestníku úradu 5.6.2024 pre tovary „odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; tielka; mikiny; oblečenie na športovanie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šerpy; rukavice; nohavice; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uniformy; plavky; topánky; topánky na športovanie; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; papierové klobúky (oblečenie); vreckovky do saka“ v triede 25, pre tovary „káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; ľadová káva; kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; chuťové prísady; koreninové zmesi; omáčky (chuťové prísady); cukor; čokoládovo-orieškové nátierky; cukrovinky; droždie; horčica; kukuričná krupica; hotdogy (teplé párky v rožku); sladové sušienky; sušienky, keksy; jarné závitky (ázijské predjedlo); kečup; sucháre; knedle; korenie; koreniny; karamelky (cukríky); kuchynská soľ; kurkuma (potravina); kvások; kukuričné vločky; smotanové zmrzliny; ľadové kocky (konzumné); ľad (prírodný alebo umelý); majonézy; lúpaný jačmeň; lúpaný ovos; mandľové cukrovinky; marcipán; marinády; mäsové štavý; mäťové cukríky; med; melasa; müsli; obilninové chuťovky; cereálne chuťovky; ryžové chuťovky; pražená kukurica; obilninové vločky; oblátky; ocot; orechy v čokoláde; ovocné omáčky; ovsené vločky; palacinky; plnené koláče; perníky, medovníky; pralinky; prášok do pečiva; pudinky; quiches (slaný koláč); riasy (chuťové prísady); mrazené jogurty (mrazené potraviny); sendviče; škoric (korenina); slané pečivo (krekery); sójová múka; sójová omáčka; strúhanka; torty; vanilkové príchute; zákusky, koláče; včelia kašička; žuvačky; tapioka; ságo; ryža“ v triede 30, pre tovary „nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nealkoholických nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s

kávovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody; pivo“ v triede 32, pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, a so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tričkami, s odevmi, s obuvou a s pokrývkami hlavy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25, 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 25, 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 40 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov“ v triede 35, pre služby „praženie a spracovanie kávy; mletie kávy; mletie; mlynárstvo; konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; informácie o úprave a spracovaní materiálov; fototlač; fotosadzba; lisovanie ovocia; ofsetová tlač; pasterizácia jedál a nápojov; rytie, gravírovanie; sieťotlač, serigrafia; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; valchovanie; varenia piva pre tretie osoby; úprava vody; vyšívanie; zákazková výroba chleba; zmrazovanie potravín“ v triede 40 a pre služby „kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Namietateľ takto uplatnený dôvod odôvodnil tým, že od marca 2015 prevádzkuje v Partizánskom kaviareň pod označením „KULTURY COFFEE“, ktorá sa v priebehu takmer desiatich rokov fungovania stala známou prevádzkou v meste Partizánske, aj pre návštevníkov z celého Slovenska a zahraničia. Uviedol, že prihlasovateľka je rodinným príslušníkom spoločníkov a konateľov spoločnosti namietateľa, pričom vôbec nikdy nepoužívala a ani nepoužíva označenie „KULTURY COFFEE“ v obchodnom styku, ani na žiadny iný účel. Prihlasovateľka si podala prihlášku obrazového označenia ochrannej známky, ktoré je úplne totožné s označením „KULTURY COFFEE“, ktoré namietateľ používa od roku 2015. Podľa namietateľa prihlasovateľka nepodala prihlášku zverejneného označenia v dobrej viere ale s cieľom znemožniť mu po zápise zverejneného označenia do registra ochranných známkov prevádzkovanie kaviarne s označením „KULTURY COFFEE“,

prípadne ho prinútiť, aby si zmenil označenie kaviarne, resp. že bude od neho požadovať finančné plnenie alebo iné plnenie, ktorým podmieni prevod ochrannej známky alebo udelenie licencie k ochrannej známke.

V súvislosti s argumentmi namietateľa je nutné uviesť, že námietky proti zápisu označenia do registra podľa uplatneného námietkového ustanovenia môže podať ten, kto je dotknutý na svojich právach prihláškou ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Účelom ustanovenia § 7 písm. j) citovaného zákona je zabrániť zápisu ochranných znáмок podaných v nie dobrej viere, resp. vice versa v zlej viere, keď táto nie je zjavná a úrad sa o jej existencii nemôže dozvedieť v rámci svojej činnosti.

Dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery leží na strane namietateľa.

Na naplnenie uplatneného námietkového dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Pojem „dotknutie na právach“ predstavuje akýkoľvek zásah do jeho práv, a to bez ohľadu na jeho intenzitu, frekvenciu, trvanie alebo prípadné negatívne následky v podobe ujmy. Vznik škody či inej ujmy nie je považovaný za nevyhnutnú podmienku, pretože podstatné je to, že podaním prihlášky ochrannej známky došlo k objektívne nežiaducemu následku v právnej sfére namietateľa.

Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky zverejneného označenia, v predmetnom prípade je relevantným dátumom 9.1.2024.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z tvrdení a dôkazov predložených účastníkmi konania. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných znáмок, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a užívateľov skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v čase podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval.

Za rozhodujúce skutočnosti na zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známost (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.

Namietateľ na preukázanie svojich tvrdení predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa, podľa ktorého bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra 27.3.2015, jej konateľmi a spoločníkmi sú Viliam B. a Patrik B., okrem iného bola zapísaná aj pre predmet činnosti „*poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie), poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení*“ (dôkaz č. 1),
- výpis zo živnostenského registra spoločnosti namietateľa, kde je uvedené, že namietateľ má od 27.3.2015 v spojení s činnosťou „*poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu*“ prevádzku na adrese Makarenkova 214, Partizánske (dôkaz č. 2),



- nedatované vyobrazenie nezapísaného označenia (dôkaz č. 3),

- nedatovaný nápojový lístok „Zimná ponuka KULTURY COFFEE“, v ktorom je obsiahnuté obrazové označenie



, zrejme ide o návrh nápojového lístka s chybami v texte, ktoré sú viditeľne opravené (dôkazy č. 4 a č. 5),

- zľavovú poukážku kaviarne „KULTURY COFFEE“ platnú od 1.12.2015, ktorej súčasťou je obrazové označenie



(dôkaz č. 6),

- zmluvu o podnájme nebytových priestorov zo 4.8.2015, uzavretú medzi Mestskou umeleckou agentúrou Partizánske (Makarenkova 214) a namietateľom, ktorá sa týka podnájmu priestorov od 20.3.2015 na dobu neurčitú, na prízemí Domu kultúry v Partizánskom s cieľom prevádzkovania kaviarne, zmluvu o podnájme nebytových priestorov z 8.7.2021, uzavretú medzi rovnakými subjektmi, týkajúcu sa podnájmu priestorov s cieľom rozšírenia prevádzky kaviarne; dodatky k predmetným zmluvám o podnájme nebytových priestorov z 18.1.2018, 20.6.2022, 12.9.2022, 10.1.2024 a 1.7.2024, týkajúce sa úpravy nájomného z dôvodu zmien v cenách energií (dôkazy č. 7 až č. 10),

- screenshot zo stránky sociálnej siete Instagram www.instagram.com/kulturycoffee s profilom namietateľa



s označením KULTURY COFFEE ; na zobrazených fotografiách sú napr. informácie o akcii, ktorá sa má konať 16.8.2024, tiež sú tu uvedené otváracie hodiny počas Vianoc 24.12.2023 a 25.12.2023 (dôkaz č. 11),

- screenshot zo stránky zo sociálnej siete www.facebook.com/KulturyCoffee s profilom namietateľa kaviareň



„KULTURY COFFEE“ v Partizánskom na ulici Makarenkova 214, s označením a s príspevkom z 29.7.2024, počet sledovateľov uvedeného profilu je 4,2 tis., pričom medzi zobrazenými fotografiami je aj informácia o otváracích hodinách počas Vianoc 24.12.2023 a 25.12.2023 (dôkaz č. 12).

Prihlasovateľka vo svojom vyjadrení uviedla, že podaním prihlášky zverejneného označenia nijako neobmedzuje ani neukracuje namietateľa na jeho právach, používanie zverejneného označenia na kaviarni v Partizánskom jej ochrannou známkou „KULTURY COFFEE“, ktorú by vlastnila, nie je nijako dotknuté. Vyslovila tiež presvedčenie, že ona jediná môže podať prihlášku zverejneného označenia, pretože je nositeľkou majetkových autorských práv k tomuto dielu.

Prihlasovateľka na potvrdenie svojich argumentov spolu s vyjadrením predložila:

- screenshot zo stránky business.facebook.com s údajmi o stránke „KULTURY COFFEE“ na firemnom portfóliu osoby Aleks K., podľa ktorých je vlastníkom firemného konta osoba Aleks K. (ID:660580004042111), k účtu sú priradení dvaja ľudia: Aleks K., ako osoba s plnou kontrolou nad účtom, a Patrik B. (konateľ namietateľa), ktorý má prístup k účtu, ale je uvedené, že nie je časťou firemného portfólia Aleks K. (príloha č. 1),


- mailovú komunikáciu medzi Alex Z. a Monikou B. z www.monifoto.sk z obdobia od 9.2.2015 do 21.4.2015, z komunikácie vyplýva, že Alex Z. oslovila p. B. so žiadosťou o pomoc s názvom a logom pre kaviareň, ktorú plánujú otvoriť s „Vilkom“ v Partizánskom na námestí v Dome kultúry, v správe od p. B. je nacenená ponuka brandingu, loga, manuálu loga, grafiky webu a podobne, pričom v správe z 21.4.2021 od Alex Z. je okrem iného uvedené, že sa aj po dohode s primátorom zhodli na názve „Kultury Coffee“ a že o mesiac otvárajú (príloha č. 2).

K dôkazom predloženým prihlasovateľkou možno uviesť, že bez ďalšieho z nich priamo nevyplýva, že osoba uvedená v mailovej komunikácii (Alex Z.) a osoba s právami k účtu na sociálnej sieti (Aleks K.) je totožná s prihlasovateľkou. V tomto prípade však vzhľadom na informácie vyplývajúce z predloženej komunikácie, s prihladením na vyjadrenie prihlasovateľky a ako aj na fakt, že dôkazné bremeno v konaní znáša hlavne namietateľ, možno usudzovať, že ide o osobu prihlasovateľky.


Po preskúmaní vyjadrení a dôkazných materiálov predložených namietateľom a prihlasovateľkou jednotlivo aj v ich vzájomných súvislostiach možno dospieť k nasledujúcim záverom:

Spoločnosť namietateľa bola do obchodného registra zapísaná 27.3.2015, pričom podľa predloženej nájomnej zmluvy mala od 20.3.2015 prenajaté priestory v Dome kultúry v Partizánskom. Ako ďalej vyplýva z dôkazov 11, 12, ale aj 4, 5 a 6, namietateľ v prenajatých priestoroch prevádzkuje od roku 2015 kaviareň



s názvom „KULTURY COFFEE“, resp. pod označením . Uvedené potvrdzuje aj príloha č. 2 predložená prihlasovateľkou, z ktorej vyplýva, že sa v apríli 2015 pripravovalo otvorenie takto nazvanej kaviarne



v Partizánskom. Z dokladov je teda zrejmé, že kaviareň bola označená označením , pričom predložené dôkazy č. 11 a 12 svedčia o tom, že takto označená kaviareň fungovala aj v roku 2023, resp. aj po podaní prihlášky, napr. v auguste 2024, teda v čase podania námietok (5.9.2024). Uvedené potvrdzujú aj predložené zmluvy a dodatky k nájomnej zmluve z rokov 2022 až 2024. Na základe uvedeného možno konštatovať, že takto označená prevádzka bola otvorená v roku 2015 a fungovala pred podaním zverejneného označenia a aj v čase podania námietok, teda tento podnik aj s ohľadom na počet svojich sledovateľov na sociálnej sieti bezpochyby mal svojich zákazníkov. Možno tak vysloviť dôvodný záver, že si počas svojho takmer 10-ročného pôsobenia takto označená kaviareň získala svojich návštevníkov a stala sa známou obyvateľom Partizánskeho a zrejme aj ľuďom z blízkeho okolia.

Z vyjadrení namietateľa aj prihlasovateľky je tiež zrejmé, teda táto skutočnosť nebola v konaní sporná, že prihlasovateľka je rodinnou príslušníčkou konateľov spoločnosti namietateľa. Z vyjadrenia a dôkazov prihlasovateľky možno usudzovať, že nejakým spôsobom participovala na prevádzke a propagácii podniku namietateľa, o čom svedčí ňou predložená mailová komunikácia. Poukazujú na to aj údaje o účte na sociálnej sieti kaviarne „KULTURY COFFEE“ (príloha č. 1), ku ktorým zrejme mala alebo má prístup.

K tvrdeniu prihlasovateľky, že zabezpečila vypracovanie loga „KULTURY COFFEE“, čo sa snažila preukázať mailovou komunikáciou, je potrebné uviesť, že z komunikácie (príloha č. 2) nie je vôbec zrejmé, aké logo bolo vytvorené, hoci sa v správe z 21.4.2015 hovorilo o názve „KULTURY COFFEE“. Súčasne z dôkazov nevyplýva, kedy bolo údajné logo vytvorené, odovzdané a už vôbec nie, kto je nositeľom majetkových práv k logu.

Možno pritom zdôrazniť, že uvedené skutočnosti ani nie sú v tomto prípade relevantné, keďže predmetom tohto konania nie je preskúmanie, kto je autorom označenia, ktoré je predmetom zverejneného označenia, ani komu patria majetkové práva k tomuto dielu. Predmetom konania v zmysle uplatneného námietkového dôvodu je fakt, či namietateľ je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

K argumentom prihlasovateľky, ktorá okrem iného tvrdila, že pri zadávaní vytvorenia loga konala vo svojom mene, možno tiež poznamenať, že v mailových správach sa vyjadrovala v množnom čísle a spomína v nich ďalšiu osobu (napr. „chceli by sme ťa poprosiť, plánujeme otvoriť s Vilkom“, „vymýšľame názov“). Z kontextu predložených správ teda vyplýva, že na vymýšľaní názvu kaviarne a zrejme tak aj pri zadávaní pokynov na vytvorenie loga sa prihlasovateľka nepodieľala sama, ale mala na to vplyv aj ďalšia osoba. Taktiež, hoci prihlasovateľka vo vyjadrení tvrdila, že dielo bolo vytvorené a odovzdané prihlasovateľke v elektronickej podobe, predložené dôkazy to nepreukazujú, teda možno len zopakovať, že nie je zrejmé kým bolo dielo vytvorené, kedy a komu bolo dielo - logo odovzdané, ani kto za jeho vytvorenie zaplatil. Prihlasovateľka tiež poukázala na to, že začiatok komunikácie (9.2.2015) a zadanie objednávky predchádza dobe vzniku namietateľa (27.3.2015). Možno však poznamenať, že aj keď prvá správa predloženej komunikácie (príloha 2) je z 9.2.2015, súčasne je zrejmé, že prvýkrát bol názov „Kultury COFFEE“ uvedený až v správe z 21.4.2015, z ktorej je zrejmé, že v tom čase logo ešte vytvorené nebolo, pričom ide o obdobie po zápise spoločnosti namietateľa do obchodného registra.

V konaní bolo ďalej zistené, že prihlasovateľka 9.1.2024 podala prihlášku ochrannej známky, ktorej



predmetom je označenie , a to pre tovary a služby okrem iného aj súvisiace s kávou, jej spracovaním a prevádzkovaním kaviarne.



Pri porovnaní zverejneného označenia s označením, ktoré používal namietateľ je zrejmé, že ide o takmer zhodné označenia, jediný aj to minimálne badateľný rozdiel je vo farebnosti zverejneného označenia, ktoré je vyobrazené v modrej a hnedej farbe, zatiaľ čo označenie namietateľa je čiernobiele.

Na základe uvedeného zhrnutia a zhodnotenia dôkazov možno prvú z podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, teda vedomosť prihlasovateľky v čase podania prihlášky zverejneného označenia o používaní, resp. o existencii práva inej osoby na zhodné označenie, považovať za splnenú.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená na konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, je zlý úmysel prihlasovateľky, resp. nečestné konanie, ktoré nie je v súlade s poctivými obchodnými zvyklosťami, pri jej podaní.

Ako už bolo uvedené subjekt konajúci v nie dobrej viere musí síce konať zámerne, avšak nie je nevyhnutne potrebné, aby osoba, ktorá takto koná, považovala svoj úmysel za zlý alebo konanie za konanie so zlým úmyslom. Prihlasovateľka nepreukázala také skutočnosti, ktoré by „ospravedlňovali“ podanie prihlášky sporného označenia napríklad dohodou medzi subjektmi, alebo skoršími právami k tomuto označeniu. Tvrdenie, že sa prostredníctvom podania prihlášky ochrannej známky snaží len čiastočne formalizovať niektoré práva k zverejnenému označeniu, ktoré už predtým nadobudla z iných právnych titulov nemožno akceptovať ako oprávnené ospravedlnenie jej konania. Jednak inštitút ochrany označení ochrannou známkou neslúži na formalizovanie „určitých“ práv, ktoré subjekty nadobudli tak ako to vysvetľuje prihlasovateľka, teda že im patria majetkové práva k autorskému dielu, čo navyše v tomto konaní ani z dôkazov nevyplýva. Funkciou ochrannej známky je odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb iných osôb, teda skutočnosť o tom, kto vytvoril logo „KULTURY COFFEE“ a kto je jeho autorom nie je relevantná vo vzťahu ku konaniu prihlasovateľky pri podaní prihlášky ochrannej známky v roku 2024. V tomto prípade je nutné konštatovať, že ani v prípade, že by skutočne vlastnila majetkové práva k označeniu, ktoré je predmetom zverejneného označenia, by jej to za zistených okolností nedávalo právo konať tak, že mohla obmedziť činnosť spoločnosti namietateľa, o ktorej vedela, že takéto označenie legitímne a dlhodobo na trhu používa v rámci svojej činnosti, ktoré teda má pre namietateľa ekonomický význam, a takéto konanie je nutné považovať za konanie nie v dobrej viere.

Prihlasovateľka konala vedome, pretože, ako sama tvrdí, dlhodobo sa podieľala na prevádzkovaní kaviarne




namietateľa, ktorá bola označená označením „KULTURY COFFEE“/. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľka vedela o týchto skutočnostiach, jej konanie možno oprávnenne považovať za špekulatívne, pretože zápis zverejneného označenia ako ochrannej známky môže zhoršiť situáciu namietateľa na trhu a namietateľ môže byť poškodený. Prihlasovateľka by získala výlučné právo na toto označenie a mohla by tak brániť namietateľovi v používaní označenia na celom území Slovenskej republiky.

Čo sa týka argumentov prihlasovateľky, že by v zmysle § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach nemohla od namietateľa žiadať kompenzácie či používanie zakazovať, a že namietateľ používal označenie „KULTURY COFFEE“ len spôsobom, ktorý má len miestny dosah, pričom takéto používanie je chránené prostredníctvom § 14 ods. 3 zákona o ochranných známkach, a preto by nemohla zakročiť proti namietateľovi tak, ako to namietateľ uvádza, je potrebné uviesť nasledovné. Ustanovenie § 14 ods. 3 zákona o ochranných známkach stanovuje, že majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť používanie nezapísaného označenia, ktoré má len miestny dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil. Zápisom zverejneného označenia bez súhlasu namietateľa ako dlhodobého používateľa zhodného označenia

a jeho následným používaním by mohlo dôjsť k ujme na jeho právach, pretože sa podaním prihlášky zverejneného označenia dostal do situácie, že v prípade, ak nechce porušovať práva z ochrannej známky, musí mať na jej používanie súhlas prihlasovateľky. Prihlasovateľka by mohla zneužívať svoje postavenie v danom priestore, o ktoré sa dlhé roky usiluje namietateľ, resp. prihlasovateľka by mala možnosť brániť namietateľovi v používaní jeho označenia pri rozširovaní svojho podniku napr. aj do iných oblastí Slovenska. Takéto konanie prihlasovateľky svedčí v prospech záveru o jej konaní v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými podnikateľskými zvyklosťami s cieľom získať neoprávnenú výhodu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že situácia, v ktorej si prihlasovateľka prihlásila na ochranu zverejnené označenie, ktoré je zrejším spôsobom kolíznym s označením, ktoré namietateľ vo vzťahu k relevantnému obdobiu dlhodobo používal a spájalo sa s jeho činnosťou, pričom ide o zhodné označenie vzťahujúce sa aj na rovnakú oblasť trhu, svedčí o nie čestnej taktike prihlasovateľky, napriek tomu, že svoje konanie zdôvodňuje dobrým úmyslom a tvrdením, že nemôže a nebude obmedzovať prevádzku namietateľa. Namietateľ je tak dotknutý na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov vyplýva, že

námietky proti zápisu zverejneného označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 50-2024, sú v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach dôvodné.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné preskúmať ďalšie namietateľom uplatnené dôvody podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Janka Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

TFCoffee s. r. o., Veľké Uherce 185, 958 41 Veľké Uherce
Ing. Róbert Porubčan - Kancelária pre patenty a známky, Matičná 1819/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji