



Banská Bystrica 18. augusta 2014
POZ 5375-2012/OZ 233694 II/116-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. apríla 2014 navrhovateľmi Genius GmbH, Im Dachsstück 8, 655 49 Limburg, Spolková republika Nemecko a STUDIO MODERNA, s. r. o., Košická 49, 821 08 Bratislava, v konaní zastúpenými advokátskou kanceláriou OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava (ďalej len „navrhovatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5375-2012/OZ 233694/I-31-2014 z 31. marca 2014 o zastavení konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ za neplatnú, majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozska 2/B, 821 09 Bratislava, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 51 ods. 7 a § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zmieta a rozhodnutie zn. POZ 5375-2012/OZ 233694/I-31-2014 z 31. marca 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5375-2012/OZ 233694/I-31-2014 z 31. marca 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo podľa § 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zastavené konanie o návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovatelia nevyhoveli výzve úradu z 24. februára 2014 na zaplatenie kaucie podľa § 37 ods. 7 zákona o ochranných známkach za podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Proti tomuto rozhodnutiu podali navrhovatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasili so zastavením predmetného konania.

Zastávali názor, že postup prvostupňového orgánu nie je správny, nakoľko kaucia na účet úradu zaplatená bola, ale s udaním nesprávneho variabilného symbolu. Výzvou prvostupňového orgánu bol pre danú platbu oznámený variabilný symbol 6053752012, avšak kaucia bola zaplatená s variabilným symbolom 6052832012. Navrhovatelia uviedli, že omyl nastal na ich strane z dôvodu vyznačenia variabilného symbolu, ktorý súvisel s iným konaním, kde nemali úmysel hrať kauciu. Berúc do úvahy uvedené požiadali, aby úrad prihliadol na dané nedopatrenie rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a zároveň zobral do úvahy fakultatívnosť zastavenia konania v zmysle § 51 ods. 7 zákona o ochranných známkach. V opačnom prípade by navrhovateľom bola spôsobená ujma na obchodných a priemyselných právach, keďže majiteľ napadnutej ochrannej známky už v súčasnosti parazituje na starších právach navrhovateľov a nezákonne sa obohacuje. Vzhľadom na to, že navrhovatelia kauciu zložili, mali za to, že po právnej stránke bola povinnosť podľa § 37 ods. 7 zákona o ochranných známkach splnená, a preto je zákonné v konaní pokračovať.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhli, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a potvrdil pokračovanie v konaní.

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

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

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 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 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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie.

Podľa § 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo výzve upozornený.

Z obsahu spisu vyplynuli nasledovné skutočnosti.

Napadnutá ochranná známka č. 233694 „Genius Nicer Dicer Plus“ majiteľa Global Trade & Consulting, a. s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, s právom prednosti od 8. júna 2012, bola do registra ochranných známk zapísaná 15. novembra 2012 pre tovary v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 11. februára 2014 bol úradu doručený návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaný podľa § 35 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach. Výzvami z 24. februára 2014 úrad vyzval navrhovateľov na zaplatenie správneho poplatku a kaucie za podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, pričom ako variabilný symbol uviedol číslo príslušnej spisovej značke prihlášky napadnutej ochrannej známky (č. spisu POZ 5375-2012), a to 6053752012. Vo výzvach na zaplatenie správneho poplatku a kaucie bolo uvedené, že tieto sú splatné do 15 dní od doručenia výzvy. Navrhovatelia boli zároveň upozornení, že ak správny poplatok nebude uhradený v stanovenej lehote, konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bude zastavené podľa § 9 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a v prípade, ak v stanovenej lehote nebude uhradená kaucia, konanie o návrhu sa zastaví podľa § 51 ods. 7 zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ v stanovenej lehote uhradil príslušný správny poplatok, avšak kaucia v zmysle § 37 ods. 7 zákona o ochranných známkach nebola zaplatená, a preto konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bolo prvostupňovým rozhodnutím podľa § 51 ods. 7 zákona o ochranných známkach zastavené.

Z rozkladu podaného proti prvostupňovému rozhodnutiu vyplynulo, že navrhovateľ považuje za zákonné v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pokračovať, nakoľko kauciu v stanovenej lehote zaplatil, avšak s nesprávnym variabilným symbolom 6052832012.

Pokiaľ ide o zloženie kaucie, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že táto je podmienkou prerokovania návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1, ako aj návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach, pričom jej výšku stanovuje zákon o ochranných známkach na 100 eur. Účelom zloženia kaucie je zabezpečenie, aby napríklad navrhovateľ zbytočne nezneužíval tento inštitút a nezaťažoval tak majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže mať v danom konaní dôkaznú povinnosť. Kaucia sa vráti navrhovateľovi len v prípade, ak sa návrhu v plnom rozsahu vyhovie.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre priradenie správneho poplatku, ako aj kaucie príslušnej spisovej značke, čiže príslušnému konaniu, je podstatné uvedenie správneho variabilného symbolu. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód v prípade ochranných známk začína zľava jednomiestnym prefixom **6**, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideluje úrad. Po prefixe najprv nasleduje päťmiestny kód príslušnej prihlášky, po ňom nasleduje štvormiestny kód pozostávajúci z roku podania príslušnej prihlášky. Pri nižšom ako päťmiestnom kóde prihlášky sa na zostávajúce voľné miesta zľava dopĺňajú nuly.

Z obsahu spisu č. POZ 5375-2012 je zrejmé, že výzva úradu na zaplatenie kaucie za návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola navrhovateľom preukázateľne doručená 28. februára 2014, pričom vo výzve úradu na zloženie kaucie bol uvedený variabilný symbol 6053752012, teda variabilný symbol, ktorý pozostával z čísla prihlášky a roku jej podania a umožňoval priradiť navrhovateľmi zloženú kauciu pre konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Navrhovatelia v podanom rozklade poukázali na to, že kauciu za návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky zložili, avšak došlo k omylu na úrovni oddelenia ich zástupcu, ktoré spracúva platbu, a ako variabilný symbol pri jej platení bolo uvedené číslo 6052832012. V tejto súvislosti

orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že variabilný symbol 6052832012 možno priradiť ku konaniu o návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky č. 233606 (č. spisu POZ 5283-2012). Aj v danom prípade bol podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, v rámci ktorého figuroval rovnaký zástupca podávateľov návrhu – advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN, s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava, ktorý bol správami úradu doručenými mu 28. februára 2014 (v rovnaký deň ako pri konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú) vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku a zloženie kaucie. V rámci konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233606 (č. spisu POZ 5283-2012) za neplatnú právny zástupca podávateľov návrhu zložil v stanovenej lehote kauciu, nezaplatil však správny poplatok za podanie návrhu, čoho dôsledkom bolo tiež zastavenie konania o návrhu.

Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade ide o konania o dvoch rôznych návrhoch, t. j. konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 233606 za neplatnú, nemožno poplatky vyžadované a zaplatené v rámci nich navzájom premieňať a presúvať.

Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľov na hospodárnosť konania v zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v rámci konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú postupoval tak v súlade so správnym poriadkom, ako aj v súlade so zákonom o ochranných známkach, ktorý ukladá povinnosť konanie o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v prípade nezaplatenia kaucie v stanovenej lehote zastaviť, a teda jeho postup je potrebné považovať za správny. Navyše v tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú predstavuje sporové konanie, pričom v prípade nezastavenia konania, ak správny poplatok alebo kaucia nie sú zaplatené v lehote, by bola znevýhodnená protistrana, čiže majiteľ napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka námietky navrhovateľov, že ustanovenie § 51 ods. 7 zákona o ochranných známkach upravuje len možnosť, nie nutnosť úradu konanie zastaviť, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na nasledovné skutočnosti. Ustanovenie § 37 ods. 7 zákona o ochranných známkach jasne stanovuje, že navrhovateľ je povinný spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1, ako aj s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach zložiť kauciu 100 eur. Ak nie je kaucia zaplatená pri podaní návrhu, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jej zaplatenie. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade navrhovatelia v stanovenej lehote 15 dní od doručenia výzvy úradu nezložili kauciu za návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom boli upozornení, že ak tak v danej lehote neurobia, bude konanie o predmetnom návrhu zastavené, orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie považuje za správne a zákonné.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, a preto 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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

OLEXOVA VASILISIN, s. r. o.
Dunajská 18
811 08 Bratislava