



Banská Bystrica 24. novembra 2014
POZ 1138-2013 II/160-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v konaní o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania začatom z vlastného podnetu na základe ustanovenia § 65 ods. 1 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci zastavenia konania o prihláške ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, prihlasovateľa COMGUARD, s. r. o., Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika (pred prechodom: COMGUARD, a. s., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno, Česká republika), v konaní zastúpeného advokátom JUDr. Liborom Konečným, Advokátní kancelář JUDr. Libora Konečného, Ptašinského 4, 602 00 Brno, Česká republika (ďalej len „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 1138-2013/Z-437-2013 z 8. novembra 2013 zrušuje a prihláška ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, sa vracia späť do konania.

Odôvodnenie:

Rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1138-2013/Z-437-2013 z 8. novembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 27 ods. 2 predmetného zákona zastavené konanie o prihláške ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013 (ďalej aj „prihláška ochrannej známky“). Prvostupňové rozhodnutie bolo preukázateľne doručené 18. novembra 2013 na adresu COMGUARD, s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, ktorá bola spoločnosťou COMGUARD, a. s., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno, Česká republika (ďalej aj „pôvodný prihlasovateľ“) určená ako adresa na doručovanie v Slovenskej republike, pričom právoplatnosť nadobudlo 18. decembra 2013.

Dôvodom vydania prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že pôvodný prihlasovateľ napriek výzve úradu zo 14. augusta 2013 neodstránil nedostatky prihlášky ochrannej známky, na ktoré bol v tejto upozornený.

Listom doručeným úradu 11. novembra 2013 právny zástupca pôvodného prihlasovateľa oznámil, že došlo k zmene v osobe prihlasovateľa prihlášky ochrannej známky, a to v dôsledku fúzie spoločnosti COMGUARD, s. r. o., so spoločnosťou COMGUARD, a. s., ktorej proces bol zavŕšený k 31. októbru 2013 a na základe ktorej dňom 1. novembra 2013 nástupnícka spoločnosť COMGUARD, s. r. o. vstúpila do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti COMGUARD, a. s. V dôsledku uvedenej fúzie došlo k prechodu práv a povinností z prihlášky ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, z pôvodného prihlasovateľa na jeho nástupnícku spoločnosť COMGUARD, s. r. o. Úrad prechod práv z prihlášky ochrannej známky zapísal do registra ochranných známk 24. apríla 2014.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal právny zástupca pôvodného prihlasovateľa v jeho mene 6. decembra 2013 rozklad, o ktorom úrad ukončil konanie neformálnym spôsobom. Takýto postup bol dôsledkom toho, že spoločnosť COMGUARD, a. s., v mene ktorej bol rozklad podaný, v čase jeho podania

už fakticky a ani právne neexistovala a podanie zo 6. decembra 2013 vzhľadom na neexistujúci subjekt práva nebolo možné považovať za platný právny úkon. O týchto skutočnostiach bol právny zástupca pôvodného prihlasovateľa vyrozumený listom úradu zo 7. júla 2014.

Listom úradu zo 17. októbra 2014 bolo novému prihlasovateľovi oznámené začatie konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania úradom z vlastného podnetu. Na vyjadrenie sa k skutočnostiam uvedeným v predmetnej správe mu bola stanovená lehota do 17. novembra 2014.

V podaní doručenom úradu 7. novembra 2014 prihlasovateľ oznámil súhlasné stanovisko so začatím konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Rozhodnutie orgánu príslušného na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správne orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

Podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.

Podľa § 65 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pri preskúmaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prihláška obsahuje a) žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, b) identifikačné údaje prihlasovateľa, c) identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený, d) znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie, e) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodnej dohody spolu s príslušným číslom triedy.

Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa prihláška môže týkať len jedného označenia.

Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať, nie je prípustné.

Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov vopred upozorniť.

V rámci konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania boli z obsahu spisu č. POZ 1138-2013 zistené nasledovné skutočnosti.

Dňa 4. júla 2013 podala spoločnosť COMGUARD, a. s., Sochorova 3209/38, 616 00 Brno, Česká republika, v konaní zastúpená advokátom JUDr. Liborom Konečným, Advokátní kancelár JUDr. Libora Konečného, Ptašinského 4, 602 00 Brno, Česká republika, na úrade prihlášku slovej ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, pre tovary a služby v triedach 9, 38, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Konanie o prihláške ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, bolo rozhodnutím úradu zn. POZ 1138-2013/Z-437-2013 z 8. novembra 2013 v zmysle § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 27 ods. 2 predmetného zákona zastavené. V prvostupňovom rozhodnutí bol ako účastník konania označený pôvodný prihlasovateľ, pričom toto rozhodnutie bolo doručené na adresu, ktorú skôr oznámil úradu ako adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

V dôsledku fúzie spoločnosti COMGUARD, s. r. o., so spoločnosťou COMGUARD, a. s., ktorej proces bol zavŕšený pred vydaním prvostupňového rozhodnutia (k 31. októbru 2013), však došlo k prechodu práv a povinností z tejto prihlášky a spoločnosť COMGUARD, s. r. o. sa ešte pred vydaním prvostupňového rozhodnutia stala novým prihlasovateľom v konaní o zápis prihlášky ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, do registra.

Z uvedeného nesporne vyplýva, že v čase vydania prvostupňového rozhodnutia, t. j. 8. novembra 2013 už pôvodný prihlasovateľ neexistoval a nemohol byť účastníkom konania o prihláške ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013. Účastníkom konania o predmetnej prihláške ochrannej známky bola spoločnosť COMGUARD, s. r. o. ako jej nový prihlasovateľ.

S ohľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nesprávne označil účastníka konania a svojím postupom odňal prihlasovateľovi možnosť zúčastniť sa na konaní.

Zároveň bolo zistené, že prvostupňové rozhodnutie nie je vecne správne, pretože prvostupňový orgán vo výroku tohto rozhodnutia konštatoval, že „konanie o prihláške ochrannej známky POZ 1138-2013 s názvom Comguard ... sa zastavuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 27 ods. 2 citovaného zákona.“. V odôvodnení následne uviedol, že dôvodom zastavenia konania o prihláške ochrannej známky je skutočnosť, že prihlasovateľ na výzvu úradu nedoložil v stanovenej lehote preklad pôvodného zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré bola prihláška ochrannej známky podaná.

V tejto súvislosti orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania poukazuje na to, že ustanovenie § 28 ods. 2 zákona o ochranných známkach umožňuje úradu konanie o prihláške ochrannej známky zastaviť len z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených v § 24 ods. 2 až 4 zákona o ochranných známkach, pričom ich nesplnenie nebolo v prvostupňovom rozhodnutí a ani vo výzvach, ktoré mu predchádzali, konštatované.

Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorý vychádzal z právneho stavu a skutkových okolností daných v čase vydania prvostupňového rozhodnutia, s ohľadom na uvedené skutočnosti a zistenia konštatuje, že prvostupňové rozhodnutie je nezákonné, pretože v rámci konania o prihláške ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, bolo účastníkovi konania, t. j. novému prihlasovateľovi odňaté právo zúčastniť sa na tomto konaní a zároveň predmetné konanie bolo zastavené na základe nesprávnej aplikácie príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach.

Nakoľko orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistil nezákonnosť prvostupňového rozhodnutia, je plne dôvodné toto rozhodnutie zrušiť a prihlášku ochrannej známky „COMGUARD“, č. spisu POZ 1138-2013, vrátiť späť do konania. V rámci konania o zápis prihlášky ochrannej známky do registra prvostupňový orgán opätovne preskúma, či prihláška ochrannej známky spĺňa formálne náležitosti podľa § 24 a nasl. zákona o ochranných známkach a následne posúdi, či sú splnené vecné podmienky zápisu prihláseného označenia do registra podľa § 5 ods. 1 a § 6 zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 ods. 1 predmetného zákona je možné proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

COMGUARD, s. r. o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava