



Banská Bystrica 18. decembra 2014  
POZ 1917-2006/OZ 219368- II/162-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. októbra 2013 majiteľom M77 Link S. A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxembursko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Patentová a známková kancelária, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5 (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1917-2006/OZ 219368-I/107-2013 z 24. septembra 2013 vo veci návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 219368 „SkyLink“ podaného navrhovateľom Sky International AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava 1 (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 1917-2006/OZ 219368-I/107-2013 z 24. septembra 2013 zrušuje a vec sa vracia odboru legislatívno-právneho a sporových konaní na nové prerokovanie a rozhodnutie.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1917-2006/OZ 219368-I/107-2013 z 24. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola na základe návrhu na zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) s účinnosťou od 22. apríla 2013 zrušená ochranná známka č. 219368 „SkyLink“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“). Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky skutočne používaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná v registri, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Na základe uvedených dôvodov napadnutá ochranná známka neplní základnú funkciu ochrannej známky a bráni iným podnikateľom v zápise ochranných známkov zhodných alebo podobných pre tovary a služby rovnakého druhu, a teda predstavuje blokačnú známku.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri. Uvedené vyplynulo z toho, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa k návrhu na jej zrušenie nevyjadril, teda skutkovému tvrdeniu navrhovateľa neoponoval a nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach preto platí, že napadnutá ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v úvode ktorého uviedol, že vzhľadom na viaceré zmeny vlastníckych práv k ochrannej

známke bol značne sťažený prístup k dôkazom preukazujúcim používanie ochrannej známky a dostal sa k nim oneskorene. Z uvedeného dôvodu nereagoval na návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

V ďalšom odôvodnení majiteľ citoval niekoľko ustanovení zákona o ochranných známkach a vymenoval doklady predložené spolu s rozkladom, ktoré podľa jeho názoru preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom päťročnom období. Ide o rôzne letáky, kópie zásielok karty „SkyLink“, programové ponuky, propagačné letáky, cenníky služieb, rôzne zmluvy, faktúry, všeobecné zmluvné podmienky, DVD, kópie článkov ap.

Bližšie majiteľ poukázal na kópiu článku z [www.satelitnatv.sk](http://www.satelitnatv.sk), z ktorého je podľa neho zrejmé, že desiatky tisíc kariet s vyobrazením napadnutej ochrannej známky používajú zákazníci doteraz, a že v rozhodnom období malo predmetnú kartu okolo 150 tisíc užívateľov. Okrem uvedených dôkazov sa podľa majiteľa vyobrazenie karty a loga „SkyLink“ vyskytovalo v akciových letákoch predajcov elektroniky ako sú NAY, TPD, METRO a iní.

Majiteľ zastával názor, že z predložených dôkazov je zrejmé, že do reklamy „SkyLink“ boli v rozhodnom období investované značné finančné prostriedky a predloženými dôkazmi preukázal používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom päťročnom období v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných známok.

V závere rozkladu ešte skonštatoval, že nosným prvkom napadnutej ochrannej známky je slovný prvok „SkyLink“, preto aj používanie tejto slovnej podoby je možné považovať za používanie v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Na základe uvedených skutočností a s prihliadnutím na predložené dôkazové materiály majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 13. marca 2014, uviedol, že majiteľ vecne ani právne prvostupňové rozhodnutie nespochybnil a bez akejkoľvek snahy o reštitúciu zmeškanej lehoty na vyjadrenie k podanému návrhu na zrušenie, ktorá uplynula 20. júla 2013, predložil spolu s rozkladom doklady o používaní ochrannej známky.

Ďalej poukázal na to, že v podanom rozklade je venovaná jediná veta odôvodneniu, prečo nebolo podané vyjadrenie k návrhu na zrušenie v rámci stanovenej lehoty. Takéto odôvodnenie označil za nedostačujúce jednak z dôvodu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky mal možnosť požiadať o predĺženie stanovenej lehoty, ak pociťoval časový stres, a jednak z dôvodu, že reštitúcia lehoty podľa ustanovenia § 37 ods. 3 zákona o ochranných známkach na vyjadrenie k návrhu na zrušenie je podľa ustanovenia § 38 ods. 3 a § 39 ods. 4 písm. e) predmetného zákona výslovne vylúčená.

Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán nepochybil, ak podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach uznal za splnené. Majiteľ napadnutej ochrannej známky bol v zmysle ustanovenia § 37 ods. 4 citovaného zákona upozornený na následky nekonania. Z obsahu podaného rozkladu je zrejmé, že ani samotný majiteľ v nijakom ohľade nespochybnil zákonnosť prvostupňového rozhodnutia, ktoré je preto nutné pokladať za vydané v súlade so zákonom.

Navrhovateľ poukázal na rozhodovaciu prax úradu, konkrétne na rozhodnutie zn. MOZ 730038 II/16-2004 „WELT“ publikované v časopise Duševné vlastníctvo č. 1/2005, kedy úrad rozhodol v obdobnom prípade plne v súlade s jeho argumentáciou uvedenou vyššie.

V čase uplynutia úradom stanovenej lehoty nemal majiteľ vôľu preukazovať používanie napadnutej ochrannej známky, čo vyjadril svojou nečinnosťou, keď nevyužil ani šancu požiadať o predĺženie lehoty na vyjadrenie. Až neskôr došlo k zmene jeho názoru, čo bolo až po uplynutí stanovenej lehoty. Akceptovaním takéhoto podania, ktorým by sa zohľadnil neskorší prejav vôle, by nastali účinky uvedenia do predošlého stavu, ktoré je však v zmysle § 39 ods. 4 písm. e) zákona o ochranných známkach vylúčené v prípade úkonov podľa ustanovenia § 37 ods. 3 predmetného zákona, teda v prípade nevyjadrenia sa majiteľa k návrhu.

V ďalšej časti vyjadrenia sa navrhovateľ venoval jednotlivým dokladom predloženým majiteľom, pričom súhrne skonštatoval, že tieto doklady nepreukazujú riadne používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom päťročnom období. Navyše všetky doklady sa vzťahujú na služby poskytovania satelitnej televízie, pričom napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rozsiahly zoznam tovarov a služieb v triedach 9, 35, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými používanie napadnutej ochrannej známky nebolo vôbec spomenuté ani preukázané.

V závere poukázal ešte na skutočnosť, že prihláška slovnnej ochrannej známky „SkyLink“, č. spisu POZ 1918-2006, bola na základe námietok zamietnutá, avšak námietky založené na rovnakých dôvodoch boli v prípade prihlášky kombinovanej ochrannej známky „skylink“, č. spisu POZ 5852-2008, ktorá obsahovala obrazový prvok, zamietnuté. S ohľadom na uvedené je podľa navrhovateľa jednoznačné, že rozlišovacia spôsobilosť slovného označenia „Skylink“ a kombinovaného označenia „skylink“ bola posúdená ako rozdielna, preto v predmetnom prípade pri skúmaní skutočného používania napadnutej ochrannej známky nie je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 3 písm. a) zákona o ochranných známkach, ako to uviedol majiteľ. Napokon sám majiteľ v prípade vyjadrenia k námietkam proti prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 5852-2008 zdôraznil význam obrazového prvku. Je preto vylúčené, aby používanie slovného označenia „Skylink“ bolo pokladané za používanie napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom k uvedenému navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

Napadnutá ochranná známka č. 219368 „SkyLink“ majiteľa M77 Link S. A., 2 Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxembursko, s právom prednosti od 24. októbra 2006, bola zapísaná do registra ochranných známk 19. septembra 2007 pre tovary a služby v triedach 9, 35, 37, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spolu s ním predložil množstvo dôkazových materiálov, ktoré mali preukazovať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky počas relevantného obdobia pre tovary a služby, pre ktoré je v registri zapísaná. Zároveň uviedol, že na návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky nereagoval z dôvodu, že vzhľadom na viaceré zmeny vlastníckych práv k napadnutej ochrannej známke mal značne sťažený prístup k dôkazom preukazujúcim jej používanie.

Orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok poukazuje na to, že prvostupňové rozhodnutie bolo založené na konštatovaní, že majiteľ nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v relevantnom období, teda dôvodom zrušenia napadnutej ochrannej známky nebola skutočnosť, že sa majiteľ na výzvu úradu v stanovenej lehote k návrhu na jej zrušenie nevyjadril.

Vzhľadom na to, že v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky nie je príslušnou právnou úpravou obmedzené oprávnenie majiteľa predkladať vyjadrenia k podkladu rozhodnutia vrátane dôkazových materiálov, a to aj v rámci rozkladového konania, vyjadrenie majiteľa vrátane ním predložených dôkazových materiálov v rámci rozkladu je potrebné preskúmať, a to z hľadiska, či nimi majiteľ preukázal, že napadnutú ochrannú známku skutočne na území Slovenskej republiky používal v relevantnom období vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná v registri.

Pokiaľ navrhovateľ uviedol, že akceptovaním vyjadrenia majiteľa k návrhu na zrušenie a dôkazových materiálov, ktoré úradu predložil až v rámci podaného rozkladu, t. j. po márnom uplynutí úradom stanovenej lehoty na podanie tohto vyjadrenia, by nastali účinky uvedenia do predošlého stavu, pričom v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie nemožno vyhovieť ani žiadosti o pokračovanie v konaní a ani žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V prípade, ak sa majiteľ nevyjadrí k návrhu na zrušenie jeho ochrannej známky v úradom stanovenej lehote, dôsledkom jeho nečinnosti nie je bez ďalšieho zrušenie ochrannej známky a ani strata oprávnenia podať vyjadrenie, vrátane dôkazových materiálov, ktoré má majiteľ počas celého konania o návrhu, a to aj v rámci konania o rozklade. V prípade zmeškania úradom stanovenej lehoty na podanie vyjadrenia k návrhu na zrušenie úrad po jej uplynutí vo veci rozhodne, a to bez ohľadu na to, že sa majiteľ k návrhu nevyjadril, pričom rozhoduje podľa obsahu spisu, teda vychádza z podkladov, ktoré sa v čase vydania rozhodnutia v spise nachádzajú. Ako bolo uvedené, vzhľadom na to, že márnym uplynutím lehoty na podanie vyjadrenia k návrhu na zrušenie ochrannej známky samotné oprávnenie majiteľa vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, vrátane predloženia dôkazových materiálov nezaniká, v preskúvanom prípade je potrebné zobrať do úvahy aj vyjadrenie majiteľa uvedené v podanom rozklade aj spolu s dôkazovými materiálmi, ktoré sú jeho súčasťou.

Len zo samotnej skutočnosti, že úrad poskytne majiteľovi lehotu na vyjadrenie sa k návrhu, a ani zo skutočnosti, že v prípade zmeškania úradom stanovenej lehoty je vylúčené uplatnenie inštitútov pokračovania v konaní a uvedenia do predošlého stavu, nemožno odvodzovať, že predkladanie vyjadrení majiteľom (vrátane dôkazov) k podkladom pre rozhodnutie aj v rámci odvolacieho konania je neprípustné a úrad na takéto vyjadrenia a dôkazy pri hodnotení dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie ochrannej známky nemá prihliadať. Takýto postup by podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prichádzal do úvahy jedine v prípade, ak by sa na uplatnenie predmetného oprávnenia majiteľa (podania vyjadrenia) vzťahovala zákonom upravená koncentrácia konania, resp. pokiaľ by v prípade neuplatnenia tohto práva dochádzalo k jeho strate, čo však v príslušných ustanoveniach zákona o ochranných známkach vo vzťahu k oprávneniu majiteľa vyjadriť sa k návrhu na zrušenie vyjadrené nie je.

Akceptovaním vyjadrenia majiteľa a ním predložených dôkazových materiálov v rámci prebiehajúceho konania o návrhu na zrušenie preto nedochádza k uplatneniu navrhovateľom spomínaných inštitútov, ako sa nesprávne domnieva navrhovateľ, ale dochádza iba k akceptovaniu využitia práva majiteľa ako účastníka

konania vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a v tejto súvislosti navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a k aplikácii ustanovenia, podľa ktorého úrad rozhodne podľa obsahu spisu.

V tejto súvislosti je potrebné odmietnuť aj odkaz navrhovateľa na rozhodnutie zn. MOZ 730038 II/16-2004 „WELT“ publikované v časopise Duševné vlastníctvo č. 1/2005, nakoľko toto rozhodnutie bolo vydané v konaní o námietkach, vychádzalo z odlišného skutkového stavu veci a odlišnej právnej úpravy ako v predmetnom prípade.

Čo sa týka dôkazových materiálov predložených spolu s rozkladom, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o nové doklady, ktoré nemal prvostupňový orgán pri svojom hodnotení a rozhodovaní vo veci k dispozícii, pričom s ohľadom na charakter a množstvo týchto dokladov môže byť výsledok konania s ohľadom na rozdielny skutkový stav veci odlišný. Orgán rozhodujúci o rozklade nemôže tieto doklady hodnotiť bez toho, aby nebola porušená jedna zo základných zásad správneho konania (zásada dvojinstančnosti konania), pretože ak by riešil túto otázku namiesto prvostupňového orgánu, de facto by odňal účastníkom konania možnosť domáhať sa preskúmania rozhodnutia vo veci na základe riadneho opravného prostriedku. Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie, v ktorom je potrebné vec posúdiť s ohľadom na dôkazové materiály predložené majiteľom napadnutej ochrannej známky.

V rámci nového prerokovania a rozhodovania vo veci prvostupňový orgán rešpektujúc a berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti preskúma doklady predložené majiteľom spolu s rozkladom v spojitosti s posúdením skutočného používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky počas relevantného obdobia pre tovary a služby, pre ktoré je táto zapísaná v registri.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, 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 nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Ing. Peter Hojčuš  
Patentová a známková kancelária  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava 5

II.  
Rott, Růžička & Guttmann  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava 1