



Banská Bystrica 30. júna 2014
POZ 5758-2009 II/95-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. októbra 2013 namietateľom BENZINA, s. r. o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha, Česká republika, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5758-2009/ N-169-2013 zo 7. októbra 2013 o zastavení konania o námietkach proti zápisu označenia „BENZINA“, č. spisu POZ 5758-2009 do registra ochranných známkov, prihlasovateľa B e n z i n a Slovakia, s. r. o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Antonom Kastlerom, Súmračná 12, 821 02 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), 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 § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5758-2009/ N-169-2013 zo 7. októbra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5758-2009/ N-169-2013 zo 7. októbra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zastavené konanie o námietkach proti zápisu označenia „BENZINA“, č. spisu POZ 5758-2009 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známkov. Namietateľ podal námietky z dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom ich odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s ochrannou známkou č. 211633 „BENZINA“ (ďalej len „staršia ochranná známka“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že rozhodnutím úradu zn. POZ 356-2004/ OZ 211633-I/ 34-2012 z 13. júna 2012 potvrdeným rozhodnutím orgánu rozhodujúceho o rozklade zn. POZ 356-2004/ OZ 211633-II/14-2013 z 18. februára 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. februára 2013, bola staršia ochranná známka zrušená podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na to, že odpadol dôvod, pre ktorý boli námietky podané, prvostupňový orgán rozhodol o zastavení konania vo veci námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadol postup prvostupňového orgánu.

Zastával názor, že prvostupňový orgán v predmetnom prípade porušil ústavné právo namietateľa na spravodlivý proces tým, že bezdôvodne o námietkach konal viac ako tri roky na prvom stupni, čím došlo k prieťahom v konaní a nerešpektoval platný zákon o ochranných známkach ani legislatívu Európske únie. Prvostupňový orgán podľa namietateľa vo veci bezdôvodne nekonal, a to napriek tomu, že v spise nebolo potrebné doplniť žiadne dokazovanie a z obsahu spisu bolo možné meritórne rozhodnúť v lehote podstatne kratšej ako tri roky. V tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

V nadväznosti na uvedené poznamenal, že ak by prvostupňový orgán vo veci rozhodol do jedného roku od podania námietok, bolo by námietkam vyhovené. Zo samotného spisu bolo možné rozhodnúť o existujúcej kolízii medzi prihláseným označením „BENZINA“ a staršou ochrannou známkou „BENZINA“. Namietateľ v tejto súvislosti uviedol, že k otázke priet'ahov v konaní úradu sa už vyjadril aj Najvyšší súd SR, a to konkrétne v prípade „Sommelier Club“ (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. 5 Sžhuv/2/2012 z 29. apríla 2013), kde konštatoval, že bezdôvodné priet'ahy v konaní musia ísť na ťarchu úradu.

Namietateľ navyše uviedol, že prihlásené slovné označenie „BENZINA“ nemá pre výrobky a služby súvisiace s distribúciou pohonných hmôt rozlišovaciú spôsobilosť, nakoľko slovo „BENZINA“, prípadne slovo „benzín“ v bežnom písme je v slovenskom a českom jazyku, ako aj v iných úradných jazykoch Európskej únie označením pre tekuté palivo do spaľovacích motorov. Zapísanie prihláseného označenia do registra ochranných známk by teda bolo v rozpore so zákonom o ochranných známkach, a preto je potrebné napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietnuť už z absolútnych dôvodov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ v závere rozkladu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a námietkam vyhovel v plnom rozsahu alebo prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5758-2009 zamietol z úradnej moci.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 24. januára 2014, s napadnutým rozhodnutím a závermi prvostupňového orgánu súhlasil.

Poukázal na to, že v určitých prípadoch je pred rozhodnutím vo veci samej nutné doriešiť predbežné otázky. Pokiaľ ide o prípad „Sommelier Club“, prihlasovateľ uviedol, že každá záležitosť má svoje špecifiká, pričom v danom prípade išlo o vlastnícke vzťahy a prevody týchto vzťahov v rámci konania o čiastočné zrušenie ochrannej známky. Uvedená vec bola predmetom opakovaných konaní a sám súd v jednom prípade zrušil rozhodnutie z dôvodu, že bolo potrebné počkať s pokračovaním v konaní, keďže na majetok majiteľa ochrannej známky bol vyhlásený konkurz. Podľa prihlasovateľa argument namietateľa týkajúci sa prípadu „Sommelier Club“ nemá relevanciu vo veci predmetného rozkladu.

Vzhľadom na to, že namietateľ neuviedol žiadne relevantné dôvody na zmenu napadnutého rozhodnutia, prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad v celom rozsahu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje

pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

Prihláška slovnej ochrannej známky „BENZINA“, číslo spisu POZ 5758-2009, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. októbra 2009 prihlasovateľom B e n z i n a Slovakia, s. r. o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava a zverejnená 8. marca 2010 vo vestníku pre tovary a služby v triedach 4, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ BENZINA, s. r. o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha, Česká republika, je majiteľom v súčasnosti už zaniknutej kombinovanej ochrannej známky č. 211633 „BENZINA“, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk 10. októbra 2005 s platnosťou od 10. februára 2004 pre tovary a služby v triedach 4, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetná ochranná známka bola zrušená z dôvodu nepoužívania podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, a to s účinnosťou od 18. novembra 2010.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ napadol postup prvostupňového orgánu, ktorý podľa jeho názoru bezdôvodne vo veci nekonal, pričom z obsahu spisu bolo možné meritórne rozhodnúť v lehote podstatne kratšej ako tri roky. Podľa namietateľa je zrejماً skutočnosť, že ak by prvostupňový orgán o veci námietok rozhodol do jedného roku od ich podania, bolo by námietkam vyhovené.

V daných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že námietky proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky boli namietateľom podané 7. júna 2010 a 7. júla 2010 boli na výzvu úradu doplnené o chýbajúci originál plnomocenstva. Poplatok za podanie námietok bol zaplatený na výzvu úradu, a to 8. júla 2010. Následne spolu s listom z 22. júla 2010 úrad zaslal prihlasovateľovi námietky, pričom ho vyzval na vyjadrenie v lehote do 24. septembra 2010. Túto lehotu úrad na žiadosť prihlasovateľa dvakrát, vždy o dva mesiace, predĺžil s tým, že prihlasovateľovi stanovil konečnú lehotu na vyjadrenie do 24. januára 2011. Dňa 20. januára 2011 bolo úradu doručené vyjadrenie prihlasovateľa k námietkam.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení namietol, že staršia ochranná známka sa nepoužíva, a preto podal návrh na jej zrušenie. Návrh na zrušenie staršej ochrannej známky bol podaný 18. novembra 2010, t. j. ešte skôr ako bol v predmetnom konaní o námietkach dostatočne zistený skutkový stav, t. j. boli zistené a obstarané podklady na vydanie rozhodnutia. Keďže v prípade úspešnosti tohto návrhu by staršia ochranná známka namietateľa bola zrušená s účinnosťou od podania návrhu, t. j. od 18. novembra 2010, bolo potrebné považovať výsledok konania o návrhu na jej zrušenie za predbežnú otázku v konaní o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra, a preto bolo dôvodné počkať na ukončenie konania o ňom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k situácii, kedy by bola napadnutá prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 5758-2009 zamietnutá z dôvodu kolízie so staršou ochrannou známkou, vo vzťahu ku ktorej by však namietateľ už v čase vydania rozhodnutia o námietkach nemal práva majiteľa ochrannej známky, pretože by bola so skoršou účinnosťou zrušená, čo by malo za následok nezákonnosť tohto rozhodnutia.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že skutočnosť, že prvostupňový orgán nepokračoval v konaní o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra do ukončenia konania o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky, nemožno považovať za prietáhy v konaní, a tým ani za postup prvostupňového orgánu v rozpore s § 3 ods. 4 správneho poriadku. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že oznámením z 27. januára 2011 prvostupňový orgán obidvoch účastníkov konania upovedomil o odložení rozhodnutia vo veci predmetných námietok až do skončenia konania o návrhu na zrušenie staršej ochrannej známky, pričom namietateľ sa k takémuto postupu nevyjadril.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. 5 Sžhuv/2/2012 z 29. apríla 2013, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že hoci je pravdou, že Najvyšší súd SR v predmetnom rozsudku uviedol, že bezdôvodné prietáhy v konaní musia ísť na ťarchu úradu, zároveň poznamenal, že uvedené sa nevzťahuje na prípady, v ktorých existujú okolnosti brániace vo veci rozhodnúť v kratšej lehote. Keďže v preskúvanom prípade existovali objektívne okolnosti, ktoré bránili vydaniu rozhodnutia o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra v kratšej lehote, nemožno dĺžku konania v danom prípade pripisovať na ťarchu prvostupňovému orgánu.

K poukázaniu namietateľa na skutočnosť, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že daný dôvod absolútnej zápisnej prekážky bol posúdený samostatne vo forme pripomienok proti zápisu prihláseného označenia do registra uplatnených podľa § 29 zákona o ochranných známkach. Výsledok posúdenia pripomienok bol namietateľovi ako podávateľovi pripomienok oznámený listom úradu zo 6. februára 2014.

Vzhľadom na uvedené v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Prvostupňový orgán konal v súlade so zákonom a jeho konanie nemožno označiť za bezdôvodné. 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 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:

I.
JUDr. Miroslav Budaj
Miletičova ulica 71
821 09 Bratislava

II.
Anton Kastler
Súmračná 12
821 02 Bratislava