



Banská Bystrica 22. apríla 2016
POZ 1837-2012 II/34-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. septembra 2015 prihlasovateľom Special Consulting Service, s. r. o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1837-2012/Z-314-2015 zo 16. júla 2015 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „DysCom“, č. spisu POZ 1837-2012, 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 1837-2012/Z-314-2015 zo 16. júla 2015 zrušuje a vec sa vracia odboru známkov a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1837-2012/Z-314-2015 zo 16. júla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnutá prihláška slovnnej ochrannej známky „DysCom“, č. spisu POZ 1837-2012 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „prihláška ochrannej známky č. spisu POZ 1837-2012“) vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom a službám v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čím bol naplnený dôvod na jej zamietnutie podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov uvedených v pripomienkach proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známkov podaných 7. februára 2013 Ing. Xuan P., Praha – Újezd nad Lesy, Česká republika (ďalej „podávateľ pripomienok“) v zmysle § 29 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán mal za preukázané, že prihlasovateľ podal napadnutú prihlášku ochrannej známky aj napriek tomu, že mal vedomosť, že iný subjekt, konkrétne podávateľ pripomienok, používa zhodné slovné označenie „DysCom“ na označovanie počítačových programov, t. j. pre tovary a služby, ktoré sú zhodné a podobné s tovarmi a službami nárokovými pre prihlásené označenie. Ďalej uviedol, že v posudzovanej veci je zrejmé, že prihlasovateľ si prihlásené označenie nevybral náhodne, pretože nie je možné, aby vymyslel zhodné slovné označenie na označovanie počítačového programu určeného pre dyslektikov a dysortografikov. Takéto konanie prihlasovateľa podľa názoru prvostupňového orgánu jasne poukazuje na jeho snahu prisvojiť si práva podávateľa pripomienok, a tým mu spôsobiť ujmu.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu zo 14. februára 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti

prihláseného označenia a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Nakoľko prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti doručenom úradu 19. júna 2015 neodstránil vytýkané nedostatky, prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky „DysCom“, č. spisu POZ 1837-2012, podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá prihláška ochrannej známky „DysCom“ bola podaná v zlej viere, ako ani s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Ku konštatovaniu prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ a podávateľ pripomienok majú obchodný vzťah, a mohlo by dôjsť k neoprávnenému poškodeniu práv podávateľa pripomienok, prihlasovateľ uviedol, že nikdy nebol a nie je v žiadnom právnom, záväzkovom či obchodnom vzťahu s podávateľom pripomienok. Podľa názoru prihlasovateľa nie je dôvodné tvrdiť, že by mohlo dôjsť k neoprávnenému poškodeniu podávateľa pripomienok, pretože práve podávateľ pripomienok je ten, ktorý neoprávnene a dlhodobo poškodzuje prihlasovateľa, ako aj doterajších používateľov programu DysCom.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby podaný rozklad bol preskúmaný inou osobou ako tou, ktorá rozhodovala o napadnutej prihláške ochrannej známky v prvostupňovom konaní, pretože má podozrenie, že úrad sa priklonil na stranu podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o tom, že pani PaedDr. Sandra Srhoľcová v roku 2006 vykonala pre podávateľa pripomienok preklad užívateľského prostredia programu DysCom z českého do slovenského jazyka. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že predmetné tvrdenie nie je podložené dôkazmi. Na vysvetlenie doplnil, že tak rozsiahly počítačový program ako je program DysCom, na ktorom prihlasovateľ pracoval niekoľko rokov, nie je možné vytvoriť za taký krátky čas ako je jeden rok. V prospech uvedeného svedčí aj odborná recenzia Mgr. Brestenskej, ktorú prihlasovateľ predložil v prílohe podaného rozkladu. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ upozornil na to, že tvrdiť, že ide o klasický preklad, môže len neodborník, nakoľko preložiť program v zmysle, ako uvádza úrad, je nemožné, a to vzhľadom na odlišnosť českej a slovenskej gramatiky, ako aj odlišnosť obsahu cvičení. K uvedenému prihlasovateľ doplnil, že počas celého vývoja programu DysCom boli jeho odbornými konzultantmi a recenzentmi – prof. Pikálek, doc. Bajo a Mgr. Brestenská z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V prílohe podaného rozkladu predložil odborné recenzie od spomínaných recenzentov.

Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že na vytvorenie diela ako je odborná pomôcka DysCom určená pre reedukačné práce detí s poruchami učenia sú potrebné odborné znalosti, ktoré podávateľ pripomienok nemá. V tejto súvislosti poukázal aj na skutočnosť, že podľa výpisu zo živnostenského listu sa podávateľ pripomienok živil predajom pyrotechniky. Prihlasovateľ zastával názor, že v prípade, ak úrad predpokladá, že na základe týchto skúseností podávateľ pripomienok nadobudol vzdelanie potrebné na vytvorenie odbornej učebnej pomôcky, nech si žiada predložiť doklad o vzdelaní. Navyše, na vytvorenie odbornej učebnej pomôcky je potrebná aj perfektná znalosť slovenského jazyka a jeho gramatiky, čo však v prípade podávateľa pripomienok nemožno konštatovať, nakoľko je vietnamského pôvodu.

Dôkaz o tom, že podávateľ pripomienok podsúva úradu klamlivé informácie ohľadne autorstva učebného programu DysCom, podľa prihlasovateľa predstavuje samotné CD s programom, na ktorom je prihlasovateľ uvedený ako autor slovenskej verzie, pričom tento zápis vytvoril sám podávateľ pripomienok. Ďalej uviedol, že všetky odborné súbory, návrhy cvičení, ako aj technické prevedenie, ktoré prihlasovateľ ako autor vytvoril, zaslal podávateľovi pripomienok a ten ich iba technicky spracoval do podoby CD nosiča – zjednodušene povedané napálil na CD. Za túto činnosť mu prihlasovateľ zaplatil sumu vo výške 17 000 eur. V prípade potreby je prihlasovateľ schopný úradu predložiť všetky doklady o predmetnej úhrade.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že podľa informácií od autorky pomôcky DysCom v Českej republike – Dr. Wolfovej, ktorej autorstvo si podávateľ pripomienok rovnako prisvojil, názov tejto pomôcky vymyslela ona. Zároveň vyslovil presvedčenie, že názov DysCom nemohol vymyslieť podávateľ pripomienok, nakoľko ide o odborný názov pochádzajúci z psychologicko-pedagogickej oblasti.

V podanom rozklade prihlasovateľ požiadal úrad, aby preskúmal pravdivosť tvrdenia podávateľa pripomienok o tom, že má český program zaregistrovaný na Ministerstve školstva Českej republiky, nakoľko podľa informácií priamo z ministerstva nemá zaregistrované žiadne počítačové programy. Úrad by sa mal

zaoberať aj preskúmaním totožnosti podávateľa pripomienok, nakoľko podľa informácií z ministerstva je meno podávateľa pripomienok čínske, hoci osoba prihlasovateľa je vietnamského pôvodu.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neuviedol dôkazové materiály, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní, považoval za potrebné opätovne ich predložiť v prílohe podaného rozkladu.

Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkov pre všetky nárokové tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom 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 § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška slovnej ochrannej známky „DysCom“, č. spisu POZ 1837-2012, bola podaná 3. decembra 2012 prihlasovateľom Special Consulting Service, s. r. o., Hanácka 13, 821 04 Bratislava, pre tovary „softvér na tvorbu a vyhodnocovanie testov, súťaží a kvízov, všetky druhy školských didaktických testov, písomiek a dotazníkov v elektronickej forme; textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu; zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; počítačový softvér, osobitne softvér na osvojovanie si čítania, písania a získavania jazykových vedomostí najmä pre deti so sluchovým, zrakovým, telesným alebo mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s autizmom, ako aj pre deti s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou; audiovizuálna technika na výučbu; elektronické písacie tabule na výučbu a prezentáciu; MP3 prehrávače; premietacie prístroje; projektory; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; kompaktné disky; optické alebo magnetické nosiče údajov; záznamové diskety do počítačov; pevné disky (harddisky) počítačov; pružné disky; mechaniky pružných diskov; čítacie zariadenia (informatika); CD disky; DVD disky; počítače; notebooky; počítačový hardvér; periférne zariadenia počítačov; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; magnetické identifikačné karty; elektronický prekladový slovník; videokamery; videokazety; videopásy“ v triede 9, „všetky druhy tlačených školských didaktických pomôcok, výučbového materiálu, kartičiek, papierových modelov, pracovných zošitov, testov, písomiek a dotazníkov (pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pre žiakov bez špeciálnych potrieb) v papierovej forme; tlačené publikácie (najmä odborné a metodické) pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu verejnosť; periodická a neperiodická tlač a publikácie; knihy; záložky do kníh; brožúry; časopisy (periodiká); noviny; tlačivá; obtlačky; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; tlačené fotografie; papierové propagačné materiály; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; informačné produkty na papierových nosičoch; letáky; databázy na papierových nosičoch; tlačené reklamné a úžitkové manuály; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; písacie potreby; rysovacie pravítka; perá na tabule, nie

elektrické; samolepky; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; papiernický tovar; zošity; hárkky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); albumy; atlasy; mapy; aritmetické tabuľky; tlačené formuláre; predmety z kartónu; lepiace štítky; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); lepiace pásy na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepenkové alebo papierové škatule; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov na balenie“ v triede 16 a služby „vyučovanie, vzdelávanie; praktické cvičenie (ukážky); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); tlmočenie posunkovej reči; písanie textov (okrem reklamných); nahrávanie videopások; hudobná tvorba; koučovanie (školenie); posudzovanie postupov učenia s cieľom prekonať ťažkosti s učením; tvorba, publikovanie, vydávanie, zadávanie a vyhodnocovanie súťaží, hier, školských a psychologických testov a písomiek, previerok, písomných prác, dotazníkov a skúšok bez ohľadu na ich administrácie (písomne, ústne, elektronicky) vrátane elektronických bánk úloh a zbierok úloh na elektronických nosičoch; všetky formy (písomné, ústne, elektronické a kombinované) súťaží, testovania, skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pre žiakov bez špeciálnych potrieb; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); tvorba, vydávanie, publikovanie a prenájom všetkých druhov publikácií pre žiakov, učiteľov, logopédov, metodikov a iných pracovníkov rezortu školstva, osobitne učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek v tlačenej alebo elektronickej podobe; prednášky, kurzy, semináre, workshopy, školenia (najmä pre pracovníkov rezortu školstva); všetky druhy kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pre rodičov, učiteľov, metodikov, školských inšpektorov a iných pracovníkov rezortu školstva; korešpondenčné kurzy; všetky druhy kvízov a súťaží pre žiakov všetkých druhov škôl; všetky druhy a formy vzdelávacích podujatí pre učiteľov, rodičov, logopédov, metodikov, školských inšpektorov a riadiacich pracovníkov rezortu školstva; odborné preškolenie; prieskumy úrovne vedomostí, zručností; vydávanie príručiek, kníh, časopisov, periodík s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; odborné, obsahové a organizačné zabezpečenie súťaží; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom didaktických nástrojov; odborné poradenstvo a konzultačné služby k uvedeným k službám uvedeným v tejto triede; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnej veci uvádza nasledovné. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, je jej dokazovanie zložitú. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa a jeho preukázanie musí byť v čase podania prihlášky. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela alebo v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by prihlasovateľ podaním prihlášky ochrannej známky získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. „blokačnej“ prihlášky ochrannej známky), a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je teda nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Napriek tomu, že dobrá viera je pojmom, ktorý je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej Únie, nie je tento pojem zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodit' záver, či osoba konala, alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 3. december 2012.

Za účelom preukázania zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky podávateľ pripomienok v prvostupňovom konaní predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výpis prihlášky slovnej ochrannej známky „DysCom“ č. spisu POZ 1837-2012 (dôkaz č. 1),
- výpis z obchodného registra pre spoločnosť Special Consulting Service, s. r. o., Bratislava (dôkaz č. 2),
- potvrdenie o registrácii č. 303/2005 Spring z 5. mája 2005 vydané Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (dôkaz č. 3),
- výpis zo živnostenského registra vedeného Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky pre Ing. Xuan P. (dôkaz č. 4),
- prehľad e-mailovej komunikácie od 26. júla 2006 do 7. novembra 2012 medzi Ing. Xuan P. a Dr. Srhoľcovou (dôkaz č. 5),
- výtlačok (screenshot) z webovej stránky www.cpppap.sk/ucitelia/program-dyscom-sk/ (dôkaz č. 6),
- listy zo 6. a 8. novembra 2012 od PaedDr. Sandry S., Special Consulting Service, Hanácka 13, Bratislava, adresované Ing. Xuan P., Praha 9 (dôkaz č. 7),
- listy z 27. a 30. novembra 2012 od zástupcu Ing. Xuan P. adresované PaedDr. Sandre S. (dôkaz č. 8),
- CD so záznamom reportáže televízie Markíza (dôkaz č. 9).

Prihlasovateľ spolu so svojím vyjadrením k podaným pripomienkam a k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti napadnutej prihlášky ochrannej známky predložil nasledovné dôkazové materiály:

- oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. januára 2008 o schválení učebnej pomôcky Program DysCom SK (dôkaz č. 10),
- materiál podpísaný Mgr. Petrom J. – generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva Slovenskej republiky (dôkaz č. 11),
- recenziu od prof. PhDr. Štefana P., CSc. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo 14. decembra 2007, týkajúcu sa programu s názvom DysCom (dôkaz č. 12),
- recenziu na podporný počítačový program DysCom od Doc. PhDr. Ivana B., CSc. zo 14. decembra 2007 (dôkaz č. 13),
- list z 25. septembra 1998 od pána Milana D., Čataj, adresovaný pani Sandre S., Bratislava (dôkaz č. 14).

Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že prvostupňový orgán nevykonal náležité posúdenie dokladov predložených podávateľom pripomienok a prihlasovateľom, a preto je napadnuté rozhodnutie v tejto časti nepreskúmateľné. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že prvostupňový orgán predložené dôkazové materiály v odôvodnení napadnutého rozhodnutia opomenul vymenovať a vyhodnotil len niektoré z nich, a to všeobecným a abstraktným spôsobom, pričom bez toho, aby posúdil každý dôkaz jednotlivo a všetky v ich vzájomných súvislostiach, dospel k záveru, že prihláška ochrannej známky „DysCom“, č. spisu POZ 1837-2012, nebola podaná v dobrej viere.

V súvislosti s predloženými dôkazovými materiálmi prvostupňový orgán len skonštatoval, že preukázali vzájomný obchodný vzťah, resp. spoluprácu medzi prihlasovateľom a podávateľom pripomienok, či vedomosť prihlasovateľa o tom, že označenie „DysCom“ už skôr používal podávateľ pripomienok na označenie počítačových programov. Na strane 5 ods. 2 napadnutého rozhodnutia prvostupňový orgán uviedol, že „*Čo sa týka doložených dokladov, konkrétne kópie z recenzie k programu Dyscom SK a kópie z registrácie z Ministerstva školstva SR, resp. kópie odporúčacej doložky k používaniu učebnej pomôcky DysCom SK z 30.1.2008, úrad uvádza, že k uvedeným dokladom sa už vyjadril vo svojom liste zo 14.2.2014.*“

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prvostupňovom rozhodnutí absentuje náležité hodnotenie dôkazov predložených podávateľom pripomienok a prihlasovateľom, t. j. absentuje myšlienkový postup, v rámci ktorého prvostupňový orgán prijíma jedno tvrdenie a odmieta iné, pričom sa opiera o logické a systematické úsudky, ako aj zmysel a účel zákona. Hoci správne konanie je ovládané tzv. zásadou voľného hodnotenia dôkazov, hodnotiacia úvaha správneho orgánu nie je ľubovoľná, pretože správny orgán musí vychádzať zo všetkého, čo v konaní vyšlo najavo. Tieto skutočnosti musí správny orgán rešpektovať a musí určiť ich vzájomný vzťah.

Pokiaľ ide o odkaz na správu úradu, ktorou prvostupňový orgán v podstate nahradil hodnotenie konkrétnych dôkazových materiálov, uvedené orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za náležité odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, pretože z rozhodnutia musí byť zrejmé, o čo sa opiera, inak povedané

odôvodnenie rozhodnutia má poskytnúť skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia, čo sa v posudzovanom prípade nestalo.

Aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením, resp. odôvodnením nenahrádzal prvostupňové hodnotenie preukazovania neexistencie dobrej viery pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky a neodňal tak účastníkovi konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho konania, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi všetky dôkazové materiály predložené podávateľom pripomienok a prihlasovateľom v prvostupňovom konaní, ako aj doklady, ktoré prihlasovateľ doplnil v druhostupňovom konaní za účelom preukázania, že napadnutú prihlášku ochrannej známky podal v dobrej viere. Predložené doklady je potrebné posúdiť jednotlivo a všetky v ich vzájomných súvislostiach, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu, príp. zohľadniť jeho osobitosti. Zlú vieru prihlasovateľa je potrebné preskúmať s ohľadom na dve základné zložky, ktoré podmieňujú jej existenciu, a to vedomosť o staršom práve, ktoré prináleží inej osobe a zlý úmysel na strane prihlasovateľa v relevantnom období, t. j. v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že v predmetnom prípade nie je vylúčené, že po posúdení všetkých predložených dôkazových materiálov hodnotených jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti prvostupňový orgán dospeje k rovnakému meritórnemu rozhodnutiu.

Na základe uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť 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 podľa § 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Doručiť:

Special Consulting Service, s. r. o.
Hanácka 13
821 04 Bratislava