



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semena, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Lubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu **H., a. s. B.**, zastúpeného JUDr. M. K., advokátkou, B., Š. X., proti žalovanému **N. S., s. r. o., K. C. X., P.**, zastúpeného JUDr. P. B., advokátom, J. N.N. X., B., **o ochranu proti nekalej súťaži, a proti zasahovaniu do práv k ochrannej známke**, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 9 Cbs 140/04 – 140, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 11. júna 2008, č. k. 2 Obo 206/2007 – 295, takto

r o z h o d o l :

Dovolanie žalobcu **z a m i e t a .**

Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania.

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorý žalobe vyhovel, tak že žalobu zamietol.

Uvedeným rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému, aby sa zdržal označovania a uvádzania na trh akejkoľvek zeleninovej omáčky z označením vhodným alebo zameniteľným s jeho označením „cigánska omáčka“. Prikázal mu stiahnuť z trhu všetky

výrobky s uvedeným označením ako aj písomné a iné materiály, na ktorých je umiestnené zhodné označenie. Žalovaného tiež zaviazal zaplatiť žalobcovi 150 000 Sk zadosťučinenia v peňažnom vyjadrení a 31 811 Sk náhrady trov konania. Súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že predmetom sporu je ochrana pred nekalou súťažou podľa § 44 a nasl. Obch. zákonníka. Súd vychádzajúc z podrobne popísaných dôvodov žaloby, s prihliadnutím na vyjadrenie žalovaného má za preukázané, že žalobca patrí medzi známych potravinárskych výrobcov. Medzi ním produkovanými výrobkami je aj známa „cikánská omáčka“, ktorú dodáva i na slovenský trh. Podľa názoru súdu označenie „cikánská omáčka“ nie je druhovým označením. Zo slovného spojenia cikánska omáčka je tým druhovým označením omáčka. Pre priemerne pozorného zákazníka môže iné balenie potravinárskeho výrobku označeného ako „cikánska omáčka“, resp. „cigánska omáčka“ vyvolať dojem, že ten istý výrobca rozšíril sortiment omáčok. Žalovaný mal možnosť z množstva názvov použiť akýkoľvek iný názov na svoj produkt, čím by predišiel tomu, že rovnaký okruh spotrebiteľov (zákazníkov) môže nadobudnúť dojem, že ide o rovnaký výrobok.

Pre naplnenie skutkovej podstaty nekalej súťaže podľa § 47 Obch. zák. je postačujúca skutočnosť, že vyvolávanie nebezpečenstva zámene môže dôjsť a nie je potrebné skúmať, či k zámene skutočne došlo. Súd pri rozhodovaní o primeranom zadosťučinení vyjadrenom v peňažnom ocenení vychádzal z prehľadov o odbere výrobku „cikánska omáčka“ za roky 2001 až 2004, z ktorých je možné zistiť, že žalobcovi nastala ujma na jeho tržbách, ktoré v neposlednej rade mohli byť spôsobené aj výrobou „Cigánskej omáčky“ žalovaným a jej ponukou, resp. dodávaním rovnakým odberateľom. Z týchto prehľadov suma požadovaná žalobcom k zaplateniu ako zadosťučinenie, v sume 150 000 Sk, je podľa názoru súdu primeraná k vzniknutej imateriálnej ujme.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, rozhodujúc o odvolaní žalovaného, rozsudkom z 11. júna 2008, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal na zaplatenie 32 236 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že všeobecné vymedzenie nekalej súťaže v § 44 ods. 1 Obchod. obsahuje naplnenie podmienky konania v hospodárskej súťaži, konanie v rozpore s dobrými mravmi a spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Účastníci sú právnické osoby zaoberajúce sa podnikateľskou činnosťou okrem iného aj v oblasti výroby a predaja hotových jedál a výroba výrobkov na báze ovocia a zeleniny. Obidvaja účastníci sú súťažiteľmi v zmysle § 41 Obchod. zák. a ich konanie je konanie v hospodárskej súťaži.

Obaja účastníci, ako to vyplýva z obchodného registra boli založení v roku 1992. Podľa zápisu v obchodnom registri, obidve spoločnosti okrem iného majú v predmete podnikania výrobu potravín. Z uvedeného je zrejmé, že účastníci začali na Slovensku podnikáť v rovnakom období, obidve spoločnosti si budovali a získavali dobré meno v oblasti predaja potravinových výrobkov, obidve spoločnosti vynaložili a vynakladajú nemalé finančné prostriedky a úsilie na získavanie spotrebiteľov a dosahovanie ziskov. V tejto polohe zisťovania postavenia spoločností a budovania „dobrého mena“ na slovenskom spotrebiteľskom trhu majú účastníci rovnaké postavenie a z toho plynúce konkurenčné úsilie. Žalobca v konaní nepreukázal iné, odlišné postavenie na trhu s potravinovými výrobkami a zvlášť v predaji konkrétneho výrobku „cigánska omáčka“. Obidve spoločnosti vyrábajú „cigánku omáčku“. Žalobca vo forme kečupového ochucovadla - kečupovú omáčku so zeleninou balenú v kečupovej fľaši so štíhlym hrdlom a žalovaný vo forme polotovaru určeného na tepelne spracovaný výrobok s označením Maggi omáčka cigánska vo fľaši valcového tvaru. V danom prípade nebola splnená základná podmienka parazitovania na povesti, a to existencie subjektu, ktorého známosť a výnimočnosť na trhu sa rozhodol žalovaný využiť vo svoj prospech, ani existencia známeho výrobku „cigánska omáčka“, na ktorej povesti by mohol a mal odporca parazitovať.

Žalobca v konaní nepreukázal povest' výrobku „cigánska omáčka“ v podvedomí spotrebiteľov, či obchodných partnerov, ktorá by bola výrobou a distribúciou výrobku odporcu ohrozená alebo by z tejto povesti parazitovala. Žalobca v konaní nepreukázal ani neosvedčil žiadne konanie odporcu smerujúce k parazitovaniu na povesti predloženými ponukovými letákmi, materiálom uverejneným na internete, zoznamom odberateľov svojho výrobku a vystavenými faktúrami za dodaný tovar. Akýkoľvek potravinový výrobok označený druhovo ako „cigánsky“ evokuje potravinový výrobok z ľahko dostupných, nenáročných potravinových surovín alebo nenáročnú, ľahko dostupnú a na pracovný postup jednoduchú úpravu pokrmu, čo je už historicky dané, bez ohľadu na to, ako sa tento prívlastok používa v oficiálnych názvoch pokrmov niekoľko storočí (a nie len desaťročí ako to namieta navrhovateľ) dozadu, či už v kuchárskych knihách ale aj v literatúre. Toto časové „neobmedzenie“ dáva práve tomuto označeniu „cigánske“ druhovosť označenia v spojení s akýmkoľvek iným slovom (ako napríklad pečenka, fašírka, omáčka, strik a pod.). Používanie takéhoto označenia v masívnom rozsahu v určitom časovo obmedzenom období (žalobca toto označenie podľa predložených dokladov používa na Slovensku od roku 2001-2002 a odporca od roku 2004) preto neposkytuje právo a teda aj právnu ochranu na absolútne

a jedinečné označenie jeho výrobkov týmto druhovým označením pred použitím rovnakého označenia iným konkurenčným výrobcom pri zabezpečení všetkých zákonom stanovených pravidiel hospodárskej súťaže.

Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť 18. júla 2008.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

V odvolaní uviedol, že žalobca nesúhlasí s konštatovaním odvolacieho súdu, že nepreukázal povest' výrobku cigánska omáčka“ v podvedomí spotrebiteľov, či obchodných partnerov, ktorá by bola výrobou a distribúciou výrobku žalovaného ohrozená alebo z tejto povesti parazitovala. Žalobca ako prvý a dlhší čas aj ako jediný (okrem žalovaného, ktorý začal uvádzať výrobok s rovnakým označením viac ako dva roky po ňom) začal uvádzať a naďalej uvádza konzervované výrobky s označením „cikánska omáčka“ na trh v SR už niekoľko rokov. Viacročným masívnym používaním tohto označenia na označovanie svojho výrobku – hotového jedla resp. prílohy, ktorý je predávaný na území celej SR, vrátane sietí veľkých obchodných reťazcov sa stal tento výrobok s názvom „cikánska omáčka“ príznačným pre žalobcu, známeho ako jedného z najväčších potravinárskych výrobcov pôsobiacich na trhu v Slovenskej republike. Na doloženie tohto tvrdenia predložil dôkazy (dodacie listy, faktúry). Z množstva predaných výrobkov pod názvom „cikánska omáčka“ jednoznačne vyplýva, že sa tento výrobok stal medzi spotrebiteľmi známym a vyhľadávaným a že si ho spotrebiteľská verejnosť počas tohto pomerne dlhého obdobia spájala s jediným výrobcom, ktorý ho na trh dodával, t.j. so žalobcom.

Žalovaný však začal označenie „cikánska omáčka“ používať na svojich výrobkoch až od roku 2004, teda viac ako dva roky potom, čo výrobok s týmto názvom uviedol na trh žalobca. Napriek tomu, že si žalovaný mohol zvoliť pre svoj nový výrobok akékoľvek iné označenie z nepreberného množstva voľných nechránených označení, zvolil si označenie, ktoré už právom používa iný výrobca, a ktoré si v slovenskej spotrebiteľskej verejnosti získalo vzhľadom na dlhodobé uvádzanie takto označených tovarov na trh a ich používanie veľmi dobré meno. Žalobca od zavedenia výrobku s označením „cikánska omáčka“ na trh až do súčasnosti, teda cca 8 rokov, investoval do reklamy svojho výrobku značné finančné prostriedky, aby sa výrobok dostal do povedomia spotrebiteľskej verejnosti a získal si dobré meno. A z tohto dobrého mena a známosti výrobku na trhu sa teraz snaží ťažiť ďalší subjekt -

žalovaný, ktorý by takto chcel prísť k výhodným výsledkom bez námahy a vynaloženia investícií napr. na reklamu.

Žalobca tvrdil a tvrdí, že žalovaný sa týmto svojím konaním dopustil nekalosúťažného konania v zmysle skutkovej podstaty generálnej klauzuly nekalej súťaže – konal v hospodárskej súťaži s rozpore s dobrými mravmi súťaže a jeho konanie bolo spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi, ako aj konkrétnej skutkovej podstaty – parazitovania na povesti výrobku iného súťažiteľa. Odvolací súd sa však naplnením skutkovej podstaty generálnej klauzuly nekalej súťaže takmer vôbec nezaoberal, hodnotil len parazitovanie na povesti.

Hodnotenie druhovosti označenia, ako ho urobil odvolací súd, nie je v súlade so všeobecne aplikovanou praxou, či už súdov, alebo Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad). Aj v rozhodnutí orgánu Úradu rozhodujúceho o rozklade sa jednoznačne konštatuje, že „v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pojem „cigánska“ tak ako aj iné názvy odvodené od národností, pokiaľ neoznačujú pôvod alebo necharakterizujú spôsob prípravy, chuť a pod. potravinových výrobkov, možno považovať vo vzťahu k takýmto výrobkom za fantazijné, až kým ich opakovaným používaním nezačne verejnosť spájať s konkrétnym pokrmom. ÚPV SR v tomto prípade vychádzal pri hodnotení druhovosti z predložených dôkazov, ktoré však vyhodnotil úplne odlišne ako prvostupňový súd.

Podľa názoru žalobcu, z hľadiska bežného spotrebiteľa je uvedenie receptu na prípravu cigánskej omáčky, navyše cigánskej omáčky úplne iného zloženia, nie pikantnej zeleninovej omáčky, v publikáciách typu kuchárskych kníh, vydaných 28 až 60 rokov pred uvedením tohto označenia na trh úplne nerozhodné a nedá sa ním preukázať, že napadnuté označenie je tvorené výlučne údajmi, ktoré slúžia v obchode na určenie druhu. Naopak, označenie „cigánska omáčka“ sa dostala do povedomia spotrebiteľskej verejnosti len v súvislosti s jeho masívnym a dlhodobým používaním v obchodnom styku žalobcom na obale výrobku, obsahujúceho pikantnú zeleninovú omáčku. Ak by sme aj pripustili, že označenie „cigánska omáčka“ mohlo byť pred viac ako polstoročím druhové označenie, pričom nie je preukázaná kontinuita používania tohto označenia viacerými výrobcami na slovenskom trhu, mohlo by takéto označenie aj v takomto prípade po uplynutí určitej dostatočne dlhej doby nadobudnúť príznačnosť pre jedného používateľa. V celom súdnom konaní nebol predložený ani jediný dôkaz o označení polotovaru resp. hotového

konzervovaného jedla aspoň jedného ďalšieho výrobcu, kde by bolo použité označenie „cikánska omáčka“ ako druhové označenie na výrobku.

Žalovaný okrem starších publikácií a nových jedálnych lístkov(z obdobia po uvedení výrobku navrhovateľa na trhu) nepredložil žiaden dôkaz na tvrdenie, že označenie cigánska omáčka nenadobudlo pre navrhovateľa počas rokov používania príznačnosť a že ide o druhové označenie. V žiadnej z kuchárskych kníh vydaných po roku 1999 sa heslo cigánska omáčka a recept nenachádza a nenachádza sa ani v mnohých starších slovenských kuchárskych knihách napr. Vansová – Recepty starej matere (pôvodné vydanie z roku 1914), Nová kuchárska kniha z roku 1930 a ďalších.

Žalobca tvrdí, že druhovosť označenia nemožno odvodzovať od dostupnosti potravín z ktorých je vyrábaný výrobok alebo od jednoduchej úpravy pokrmu ale len a len od toho, či spotrebiteľ vníma takéto označenie ako konkrétny druh tovaru, ktorý môže pochádzať od ktoréhokoľvek výrobcu na trhu, či už ide o všeobecné označenia ako „trvanlivé mlieko“, „kávová tyčinka“, „smotanový jogurt“ a pod., prípadne aj konkrétnejších označení, ktoré pôvodne mohli mať charakter jedinečného označenia, no časom zdruhoveľi, pretože ich ako druhové označenie začalo používať viacero výrobcov na trhu, ako napr. „oravská slanina“, „moravský vrabec“ a pod. Žalobca si však svoje označenie „Cikánska omáčka“ chráni všetkými dostupnými prostriedkami a okrem neho (a neskôr žalovaného) nikto takéto označenie na slovenskom trhu nepoužíva ako označenie druhu konzervovaného výrobku. Toto tvrdenie žalobca opiera okrem iného napr. aj o publikované rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde sa vo výroku uvádza: „Za druhové označenie je nutné považovať také označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku absencie väzby medzi označením viazaným na tovary alebo služby a ich výrobcami, resp. poskytovateľmi, vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti alebo jej relevantnej časti. Ide o stav, keď verejnosť nevníma označenie vo vzťahu ku konkrétnym tovarom alebo službám konkrétneho podnikateľa, ale stotožňuje ho s druhom tovaru, t j. pod označením vníma konkrétny druh tovaru. „ (Zbierka vybraných rozhodnutí ÚPV SR, 1/2003).

Žalovaný vo vyjadrení k dovolaniu navrhol, aby dovolací súd dovolanie zamietol. K argumentácii žalobcu o tom, že označenie cigánska omáčka nie je druhové označenie poukazom na rozhodnutie Úradu uviedol, že Úrad v konaní na prvom i druhom stupni konštatoval, že i keď dve samostatné všeobecné slová po spojení nemusia predstavovať druhové označenie, v prípade slovného spojenia cigánska omáčka ide o spojenie, ktoré je

v tomto tvaru už po dlhšiu dobu známe a nie je spájané s výrobcom ale s druhom omáčky. Toto konštatovanie bolo dôvodom pre ktorú Úrad vyhlásil medzinárodný zápis slovnnej ochranej známky navrhovateľa za neúčinný.

Obdobné stanovisko zaujal aj Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorý v druhostupňovom rozhodnutí uviedol, že označenie cigánska omáčka bez akéhokoľvek ďalšieho rozlišujúceho prvku (napríklad loga výrobcu), je označením druhovým slúžiacim v obchode na označenie druhu výrobku, keďže bolo preukázané, že je v histórii kulinárskej terminológie ako názov ostrej omáčky dlhodobo používané. Poukázal nato, že žalobca názov od počiatku používa na označenie jedného z nim vyrábaných omáčok v spojení s jeho logom Maggi, ktoré je dominantným rozlišovacím prvkom.

Keďže označenie cigánska omáčka nie je originálne ani jedinečné, navrhovateľ nemohol ani masívnou výrobou a reklamnou kampaňou nadobudnúť monopol na toto označenie, rovnako ako by ho nemohol nadobudnúť ani výrobca boloňskej alebo gulášovej omáčky. Konštatoval to Úrad vo svojom konečnom rozhodnutí, keď uviedol, že slovné spojenie cigánska omáčka nevytvára u spotrebiteľa väzbu na určitý konkrétny subjekt, ale poukazuje len na určitý druh omáčky. Je preto vylúčená možnosť, aby na základe používania v obchodnom styku nadobudlo takéto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Neobstojí ani tvrdenie žalobcu, že je žiaden iný výrobca nepoužíval označenie cigánska omáčka ako druhové označenie svojho výrobcu, keďže sám pripustil, že česká spoločnosť Vitana vyrábala a predávala omáčku s uvedeným označením nezávisle od navrhovateľa.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.), po zistení, že dovolanie je prípustné (§ 239 ods. 1 O. s. p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu stanovenom v § 242 O. s. p. a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.

Podľa názoru dovolacieho súdu samotné používanie označenia výrobku, ktoré nemá rozlišovaciu schopnosť a je druhovým údajom, ktorý slúži v obchode k označeniu druhu výrobku nie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, preto ho nemožno považovať za nekalú súťaž podľa osobitnej skutkovej podstaty upravenej v § 48 Obch. zák. (parazitovanie na povesti) ani podľa všeobecnej definície nekalej súťaže upravenej v tzv. generálnej klauzule v § 44 Obch. zák.

Kľúčovým pre záver, či sa žalovaný používaním slovného spojenia „cigánska omáčka“ na označovanie svojho výrobku a ktoré používa na označenie výrobkov aj žalobca, je odpoveď na otázku, či má takéto označenie dostatok rozlišovacích prvkov, pomocou, ktorých by mohol spotrebiteľ minimálne rozlíšiť výrobok jedného výrobcu od výrobku iného výrobcu. Ak takúto schopnosť nemá, ide len o druhové označenie, ktoré je schopné určiť len druh výrobku bez jeho spojenia s určitým výrobcom. Takéto označenie výrobku nemožno považovať za príznačné pre konkrétneho súťažiteľa a nie je spôsobilé ochrany podľa ustanovení o nekalej súťaži.

Dovolací súd sa stotožňuje s názorom odvolacieho súdu, že označenie „cigánska, resp. cikánska omáčka“, nie je originálnym jedinečným označením ale označením druhovým, ktoré smeruje k výrobku a nie k určitému výrobcovi. Zo žalovaným predložených dôkazov vyplýva, že toto slovné spojenie je už v gastronomickej literatúre dlhodobo používané na označenie pikantnej omáčky. Dovolací súd v tejto súvislosti poukazuje nato, že opak uvedenej skutočnosti nemožno preukázať poukazom na literatúru, v ktorej sa zmienka o cigánskej omáčke nevyskytuje. K obdobnému hodnoteniu sporného označenia dospel aj Úrad vo svojom konečnom rozhodnutí z 2. apríla 2007 č. MOZ 706352 II/53 – 2007 vo veci predmetom ktorej bol žalovaným podaný návrh na vyhlásenie zápisu ochrannej známky „cigánska omáčka“, ktorá bola zapísaná v prospech žalobcu, za neúčinnú. Dôvodom, pre ktorý Úrad návrhu vyhovel bol záver, že označenie zapísané ako ochranná známka je druhové, ktoré nemá rozlišovaciu schopnosť, pričom ju nenadobudne ani jeho dlhodobým užívaním.

Z dokazovania nevyplýva, že by žalovaný sporné označenie používal spôsobom, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi (napríklad použitie v grafickej úprave alebo tvare obalu, ktorý by mohol spôsobiť zameniteľnosť, alebo by využíval povest' výrobku alebo podniku žalobcu). Správny je preto záver odvolacieho súdu, že žalovaný sa označovaním svojich výrobkov sporným označením a nedopustil nekalej súťaže. Z uvedených dôvodov považoval dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu za vecne správne a dovolanie žalobcu za neopodstatnené. Dovolanie preto podľa § 243b ods. 1 v spojení s ustanovením § 243i ods. 2 O. s. p. zamietol.

V dovolacom konaní mal žalovaný úspech. Má preto právo na náhradu trov dovolacieho konania podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1, § 243b ods. 4 a § 243i ods. 2 O. s. p. Podľa § 151 ods. 1 O. s. p. v znení účinnom od 30. júna 2007 o povinnosti nahradiť

trovy konania rozhoduje súd na návrh. Odporca síce vo vyjadrení k dovolaniu žiadal priznať trovy dovolacieho konania, ich výšku však nevyčíslil ani do troch dní od vyhlásenia rozhodnutia. Keďže okrem trov právneho zastúpenia iné trovy odporcu zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov dovolacieho konania podľa § 151 ods. 1, ods. 2 O. s. p. nepriznal. Nebol pritom viazaný vyhláseným rozhodnutím o trovách konania, podľa ktorého sa odporcovi náhrada trov priznáva vo výške, ktorá bude vyčíslená v písomnom vyhotovení rozsudku.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave 22. júla 2010

JUDr. Peter Dukes, v. r.
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia: H.