



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcov: **1. G., GmbH., 2. H. A., oboch zastúpených JUDr. E.B., advokátkou**, proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2669-96/OZ 186992 II/25-2007 z 12. marca 2007, o odvolaní žalobcov 1. a 2. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1 Scud/7/2007-84 z 26.septembra 2007, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/7/2007-84 zo dňa 26. septembra 2007 **p o t v r d z u j e .**

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1. a 2. (ďalej len „žalobcovia“) domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia č. POZ 2669-96/OZ 186992 II/25-2007 z 12.3.2007, ktorým predsedníčka žalovaného zamietla rozklad žalobcov a potvrdila rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. POZ 2669-96/OZ 186992-I/56-2006 z 8.6.2006, ktorým bol zamietnutý návrh žalobcov na výmaz ochrannej známky č. X. „G.“ z registra ochranných známk, ktorý podali z dôvodu, že prihláška uvedenej ochrannej známky bola podaná bez ich súhlasu v zlej viere, teda v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení. Dôvodom zamietnutia návrhu žalobcov na výmaz bola skutočnosť, že zákon o ochranných známkach platný v čase zápisu ochrannej známky neumožňoval vylúčiť zo zápisu do registra označenie podľa § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach, pretože toto nadobudlo účinnosť až 1.2.2004, pretože bolo doplnené zákonom č. 14/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochranných známkach. O trovách konania rozhodol krajský súd tak, že žalobcom ich náhradu nepriznal.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že rozhodnutie a postup správneho orgánu boli v súlade so zákonom, pričom sa stotožnil s právnymi závermi žalovaného. Mal za to, že pokiaľ bol urobený zápis predmetnej ochrannej známky v čase neexistencie ustanovenia § 2

ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach, správny orgán nemohol predpokladať legislatívny vzťah, ktorý nastane až neskôr platným a účinným zákonom č. 14/2004 Z. z., a preto bolo podľa jeho názoru potrebné považovať návrh žalobcov na výmaz za nedôvodný. Krajský súd súhlasil s názorom žalovaného, že pre posúdenie veci boli rozhodné prechodné ustanovenia zákona č. 14/2004 Z. z., a nie zákona č. 55/1997 Z. z., a prechodné ustanovenie § 45 ods. 2 zákona o ochranných známkach upravovalo vzťahy medzi zákonom č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach (zrušeného 1.3.1997) a zákonom č. 55/1997 Z. z. K argumentácii žalobcov ohľadne porovnateľných rozhodnutí úradu Českej republiky v prípade G. W. a nutnosti obdobného právneho prístupu krajský súd uviedol, že nie je pravdivé tvrdenie žalobcov o totožnosti slovenskej a českej právnej úpravy a o použiteľnosti rozhodnutí českého úradu. Krajský súd vyjadril názor, že v prípade uplatnenia návrhu na výmaz podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k/ tohto zákona sa podmienky posudzujú podľa zákona platného v čase zápisu napadnutej ochrannej známky, čo vyplýva z prechodných ustanovení § 45 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Konštatoval, že účelom inštitútu výmazu ako aj vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu rozporu jej zápisu so zákonom je napraviť situáciu, keď úrad pri vecnom prieskume zápisnej spôsobilosti opomenul, pochybil či nedostatočne zhodnotil určité otázky, a bola poskytnutá ochranná známka, ktorá nespĺňala zákonné podmienky. Z uvedeného podľa názoru krajského súdu nesporne vyplýva, že pri takto uplatnenom návrhu na výmaz sa môžu posudzovať len podmienky na zápis, ktoré boli v platnosti v dobe jej zápisu. Krajský súd napokon s odkazom na platnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky ohľadne účinnosti a platnosti právnych vzťahov uviedol, že nie je možné predmetné ustanovenia teoreticky alebo účelovo aplikovať iným spôsobom, než takým, ktorý zachováva a chráni nadobudnuté práva, nepripúšťa retroaktivitu pri ich uplatňovaní, a teda v súlade so všeobecnými princípmi ako je stabilita práva, jeho predvídateľnosť, platnosť a účinnosť.

Proti tomuto rozsudku podali žalobcovia odvolanie, ktoré odôvodnili tým, že rozhodnutie krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 205 ods. 2 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“)]. Vytýkali krajskému súdu, že jeho argument, že pre posúdenie veci boli rozhodné prechodné ustanovenia zákona č. 14/2004 Z. z., a nie zákona č. 55/1997 Z. z., a že prechodné ustanovenie citované v prvostupňovom rozhodnutí správneho orgánu (§ 45 ods. 2) upravovalo vzťahy medzi zákonom č. 174/1988 Zb. a zákonom č. 55/1997 Z. z., nebol argumentom žalovaného, ale žalobcov, a preto pokiaľ sa krajský súd s týmto konštatovaním stotožnil, dal za pravdu žalobcom, v dôsledku čoho je podľa ich názoru vo vzťahu na ďalšie odôvodnenie napadnutý rozsudok zmatočný a nezrozumiteľný. Ďalej žalobcovia zopakovali svoje tvrdenia, ktoré uvádzali v predchádzajúcich podaniach ohľadne aplikácie prechodného ustanovenia § 45 ods. 2 zákona o ochranných známkach upravujúceho vzťah medzi normami, ktoré boli zákonom č. 14/2004 Z. z. zrušené, a novými resp. zmenenými normami. V tejto súvislosti poukázali na to, že žiadne iné ustanovenie, ktoré by upravovalo vzťah medzi doterajším predpisom (zákon č. 55/1997 Z. z. v znení zákona č. 577/2001 Z. z.) a novou právnou úpravou (zákon č. 14/2004 Z. z.) táto novela zákona o ochranných známkach nezakotvuje. Keďže prechodné ustanovenia, ktoré by upravovali vzťah noriem platných pred účinnosťou zákona č. 14/2004 Z. z. a po jeho účinnosti chýbajú, je podľa názoru žalobcov potrebné posúdiť vec podľa právneho predpisu platného v čase podania návrhu na výmaz predmetnej ochrannej známky. V tejto súvislosti považovali rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o návrhu na výmaz za nezákonné, vydané v rozpore s platným zákonom o ochranných známkach, keďže aplikoval na predmetné konanie nesprávnu právnú normu. Ďalej žalobcovia poukázali na to, že zákonodarca novelou č. 14/2004 Z. z. zakotvil ďalšiu z absolútnych podmienok resp.

prekážok, ktorá má brániť zápisu označení prihlasovaných nie v dobrej viere. Konštatovali, že zákonodarca aplikáciu tohto ustanovenia neobmedzil žiadnym spôsobom, t. j. žiadnym prechodným ustanovením, ktoré by bránilo jeho aplikácii po nadobudnutí účinnosti zákona č. 14/2004 Z. z., z čoho podľa ich názoru vyplýva, že zákon o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nezakazuje aplikáciu ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ v spojení s § 16 ods. 1 tohto zákona vo vzťahu k ochranným známkam zapísaným pred účinnosťou zákona č. 14/2004 Z. z., resp. aplikáciu daných ustanovení týmto spôsobom neobmedzuje. Mali preto za to, že nové ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach platí tak do budúca pre zápisy nových ochranných známk, ako aj do minulosti pre výmazy ochranných známk zapísaných do registra ochranných známk pred účinnosťou zákona č. 14/2004 Z. z., pokiaľ sa preukáže, že boli zapísané v rozpore s týmto ustanovením. Z uvedeného je podľa názoru žalobcov zrejme, že v zákone č. 14/2004 Z. z. ide o nepriamu spätnú účinnosť, a nie o pravú retroaktivitu, ako to sami uvádzali v predchádzajúcich podaniach. Na záver odvolania žalobcovia zdôraznili, že

- ustanovenie § 45 ods. 2 zákona o ochranných známkach upravuje prechodné vzťahy medzi zákonom č. 174/1988 Zb. a zákonom č. 55/1997 Z. z.,

- aplikáciu tohto ustanovenia nie je možné preniesť aj na stav po nadobudnutí účinnosti zákona č. 14/2004 Z. z.,

- pre posúdenie vo veci sú rozhodné prechodné ustanovenia zákona č. 14/2004 Z. z., a nie zákona č. 55/1997 Z. z., ktorého prechodné ustanovenie § 45 ods. 2 upravovalo vzťahy medzi zákonmi č. 174/1988 Zb. a zákonom č. 55/1997 Z. z.

- zákon č. 14/2004 Z. z. nevylučuje a ani nezakazuje možnosť aplikovať nové ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k/ v spojení s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k ochranným známkam zapísaným pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 14/2004 Z. z., t. j. pred 1. februárom 2004.

Z uvedených dôvodov žalobcovia navrhli, aby odvolací súd napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného sa zrušuje a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. Zároveň uplatnili náhradu trov konania.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaní žalobcov navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť nestotožňujúc sa s tvrdeniami žalobcov v odvolaní. Podľa názoru žalovaného je pri riešení predmetného problému prvoradé posúdiť význam ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktoré pre naplnenie výmazového dôvodu vyžaduje, aby bola ochranná známka zapísaná v rozpore s podmienkami ustanovenými zákonom na jej zápis do registra. V zmysle tohto ustanovenia mohli žalobcovia v podanom návrhu na výmaz namietať len rozpor s tými absolútnymi zápisnými prekážkami, ktoré boli obsiahnuté v zákone účinnom v čase konania o prihláške ochrannej známky „G.“ a v čase zápisu tejto ochrannej známky do registra ochranných známk. V tomto čase však zlá viera (resp. nedostatok dobrej viery) ako absolútna zápisná prekážka v zákone uvedená nebola, nakoľko bola zavedená až zákonom č. 14/2004 Z. z. účinným od 1.2.2004, t. j. 5 rokov po zápise do registra. Žalobcovia teda podľa názoru žalovaného nemohli s úspechom vo veci namietať, že ochranná známka „G.“ bola 20.9.1999 zapísaná do registra ochranných známk v rozpore s § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 14/2004 Z. z. účinného od 1.2.2004. Žalovaný konštatoval, že krajský súd odôvodnil výrok svojho rozhodnutia viacerými právnymi argumentmi, v odôvodnení vyjadril, aké závery a úvahy ho k takémuto rozhodnutiu viedli, pričom odôvodnenie má jasnú logickú nadväznosť na prijatý výrok rozhodnutia, a preto považoval tvrdenie žalobcov o zmätočnosti a nezrozumiteľnosti rozsudku za nepodložené a účelové. Žalovaný mal za to, že aplikoval platnú právnu normu v súlade so zákonom a že napadnutý rozsudok, ktorým krajský súd uznal postup žalovaného za správny a žalobu zamietol, bol založený na správnom právnom

posúdení veci. Podané odvolanie preto podľa jeho názoru neodôvodňuje zmenu ani zrušenie napadnutého rozsudku, a to ani v jednom z jeho výrokov. Žalovaný preto navrhol, aby odvolací súd v zmysle ustanovenia § 219 O.s.p. napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny a žalobcom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p.) bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 250ja ods. 2 vety prvej O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Z obsahu predložených spisov vyplynulo, že dňa 18.6.1996 bola podaná pôvodným prihlasovateľom W., spol. s r. o., prihláška ochrannej známky „G.“ a do registra ochranných známok bola zapísaná 20.9.1999. S účinnosťou od 2.3.2001 bola prevedená na súčasného majiteľa WS International, a. s. Dňa 24.6.2004 podali žalobcovia podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach návrh na výmaz predmetnej ochrannej známky č. 186992, ktorý odôvodnili tým, že prihláška predmetnej ochrannej známky bola podaná v zlej viere a bez ich súhlasu, teda v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach v platnom znení.

Z uvedeného je zrejmé, že prihláška predmetnej ochrannej známky bola podaná za účinnosti zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach a do registra ochranných známok zapísaná za účinnosti zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v pôvodnom znení (platnom do 31.12.2001), ktorý ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k/ neobsahoval, pretože toto bolo doplnené až zákonom č. 14/2004 Z. z. účinným od 1.2.2004.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach v platnom znení úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že **bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.**

Podľa § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Predmetom sporu v prejednávacom prípade bola otázka, či možno ustanovenie § 2 ods. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.2.2004 aplikovať späť na zápis ochrannej známky vykonaný pred účinnosťou tohto ustanovenia (20.9.1999), pokiaľ to zákon č. 14/2004 Z. z., ktorým sa do zákona o ochranných známkach doplnilo citované ustanovenie, neustanovil v prechodných a záverečných ustanoveniach, a teda či sa vzhľadom na zmenu zákona – zavedenie novej zápisnej prekážky – stal zápis ochrannej známky, ktorý bol vykonaný v súlade so zákonom platným v čase zápisu, nezákonným.

Žalobcovia sú toho názoru, že zápisné prekážky, ktoré boli do zákona zavedené neskôr, sa môžu vzťahovať na skorší zápis ochrannej známky, pretože ide o prípad nepravej retroaktivity, kedy nový zákon uzná právne skutočnosti, ktoré vznikli počas platnosti skoršieho zákona, no zároveň prinesie určité zmeny práv (alebo povinnosti), ktoré vznikli na základe týchto právnych skutočností, alebo na ich základe zavedie aj nové práva alebo povinnosti.

Ani podľa názoru odvolacieho súdu nie je takýto výklad správny.

K základným princípom právneho štátu patrí právna istota a dôvera občanov a právnických osôb v právo a právny poriadok. S tým úzko súvisí neprípustnosť spätnej účinnosti právnych predpisov. Všeobecne platí, že právne predpisy nepôsobia späť (lex retro non agit). Právne vzťahy, nároky z nich vyplývajúce sa musia spravovať normami, ktoré platili v čase ich vzniku. Subjekt, ktorý v minulosti urobil nejaký právny úkon, nemôže totiž vedieť, aké budú jeho dôsledky podľa následných, spätne pôsobiacich úprav. Použitie predpisu na prípady, ktoré sa stali pred jeho účinnosťou, viedlo by tak k situácii, že legi posteriori sa umožní modifikácia právnych vzťahov založených v čase pôsobnosti legis prioris, čo je zásadne neprípustné. Tento všeobecný zákaz sa meritórne týka retroaktivity pravej, vedúcej k zmene právnych pomerov vzniknutých v minulosti.

Podľa právnej teórie v prípade nepravej retroaktivity platí princíp prípustnosti a legislatívnej priechodnosti. Podľa štandardného normotvorného prístupu sa pri časovom strete dvoch právnych predpisov novou úpravou spravujú aj vzťahy založené zrušenou normou. Táto úprava vstupuje do právnych vzťahov vzniknutých v minulosti s tým, že odo dňa svojej účinnosti ich môže novo regulovať - meniť, dopĺňať, rušiť, spájať s nimi iné práva a povinnosti atď.. Za legislatívne korektné však možno považovať iba také riešenie, aby samotný vznik vzťahov a práva z nich vyplývajúce do účinnosti neskoršieho predpisu, sa posudzovali podľa zrušenej úpravy (nepravá retroaktivita). Úprava podrobnosti stretu časovo rozdielnych predpisov je vecou prechodných ustanovení následného predpisu.

V prejednávacom prípade je potrebné uviesť, že pokiaľ by sa pripustilo, že novela č. 14/2004 Z. z., ktorá zaviedla novú zápisnú prekážku, sa uplatní aj na zápisy vykonané pred jej účinnosťou, uplatnil by sa princíp pravej retroaktivity, ktorý je v našom právnom poriadku (s výnimkou trestného práva) neprípustný. V tejto súvislosti je nutné poukázať na to, že účelom inštitútu výmazu je napraviť situáciu, kedy žalovaný pri vecnom prieskume zápisnej spôsobilosti opomenul, pochybil, či nedostatočne zhodnotil určité otázky, a tým poskytol ochranu ochrannej známke, ktorá nespĺňa zákonné podmienky, čo konštatoval v napadnutom rozsudku i krajský súd. Z uvedeného nesporne vyplýva, že návrh na zápis ochrannej známky môže byť posudzovaný len s ohľadom na zápisné podmienky, ktoré boli v platnosti v dobe zápisu. Ak by sa novozavedený výmazový dôvod mal vzťahovať na skoršie zápisy, znamenalo by to, že postup žalovaného v roku 1999, ktorý bol v súlade s vtedy platným znením zákona o ochranných známkach, by sa dnes mohol označiť za nezákonný. Tým by sa teda neuznali právne skutočnosti (neexistencia absolútnej prekážky zápisu ochrannej známky), na základe ktorých došlo k vzniku určitých právnych vzťahov (zápis ochrannej známky), ktoré vznikli na základe skôr prijatej právnej normy (zákon o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.), a teda by sa použila pravá retroaktivita.

Ďalej je potrebné zdôrazniť, že zákon č. 14/2004 Z. z. neobsahuje vlastné prechodné ustanovenia (s výnimkou prechodných ustanovení týkajúcich sa námietkového konania, ktoré s uvedenou problematikou nesúvisia), a preto aj podľa názoru odvolacieho súdu je potrebné jeho účinky vykladať v súlade s princípom zákazu pravej retroaktivity. S prihliadnutím na takýto výklad potom bude možné ustanovenie § 45 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktoré zostalo zachované v nezmenenom znení aj po novelizácii zákona o ochranných známkach zákonom č. 14/2004 Z. z., použiť nielen na vymedzenie vzťahov medzi zákonom č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach a zákonom č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ale aj na vymedzenie vzťahu medzi jednotlivými zneniami zákona o ochranných známkach, ako to interpretoval i žalovaný. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ by mali byť dotknuté ustanovenia vykladané tak, ako to prezentujú žalobcovia, došlo by podľa názoru odvolacieho súdu k porušeniu základných princípov právneho štátu, ako je stabilita práva

a jeho predvídateľnosť, právna istota, ochrana nadobudnutých práv, neprípustnosť retroaktivity, platnosť a účinnosť práva.

Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na vyššie uvedené závery považoval námietky žalobcov uvedené v odvolaní proti rozsudku krajského súdu za neopodstatnené, ktoré nemohli ovplyvniť právne iné posúdenie danej veci. Preto napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 219 ods. 1 O.s.p. s použitím § 250ja ods. 3 vety druhej O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko žalobcovia nemali v odvolacom konaní úspech a žalovaný náhradu trov neuplatnil.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave dňa 1. apríla 2009

JUDr. Jozef H a r g a š, v. r.
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth