



## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Margity Fridovej, v právnej veci žalobcov: **1/ J.S., Ltd. B.X., Š., 2/ P.S., bytom N.X., B., a 3/ W. – B., B., spol. s r.o., B., D.X.**, zastúpených advokátom JUDr. P.E., L.X., B., proti žalovanému **B. – S., s.r.o., K., J.X.**, zastúpenému advokátom JUDr. P.V., K.X., K., o ochranu proti nekalej súťaži a ochranu označenia chráneného ochrannou známkou, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 16 Cb 603/2000, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. septembra 2004 č.k. 16 Cb 603/00-178 a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. marca 2006 č. k. 6 Obo 284/04-229, takto

### r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17. septembra 2004 č. k. 16 Cb 603/00-178 a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. marca 2006 č. k. 6 Obo 284/04-229 **z r u š u j e** a vec vracia Krajskému súde v Košiciach na ďalšie konanie.

### O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zakázal žalovanému používať označenie zhodné alebo zameniteľné s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. X, kombinovaná, s označením „W. – B.“, s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. X, kombinovaná, s označením „W. – B.! A.! M.!“, s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. X, bez označenia s obrázkom X., s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. X, kombinovaná, s označením „C“, ďalej s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. R, kombinovaná, s označením „A“ a s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. R, bez označenia s obrázkom X. (silueta X.) pre tovary triedy 1, 2, 3, 4 a 5 – produkty na čistenie vzduchu a dezinfekčné prostriedky, hygienické, v tvare X. Žalovanému ďalej uložil povinnosť stiahnuť z trhu do 15 dní a na vlastné náklady tieto výrobky a zaplatiť žalobcom 1/ až 3/ spoločne primerané zadosťučinenie v sume 80 000 Sk. V časti o zaplatenie primeraného zadosťučinenia v sume 85 000 Sk žalobu zamietol. Súd priznal žalobcovi 3/ právo uverejniť výrok rozsudku na náklady žalovaného v 3 tuzemských hospodárskych periodikách s celoštátnou distribúciou.

Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca 1/ je majiteľom medzinárodne zapísaných ochranných známk s platnosťou aj pre Slovenskú republiku. Jedná sa o ochrannú známku č. R, č. R, č. X, č. X, č. X, č. X. Žalobcovia 1/ a 2/ uzavreli 1.6.1996 licenčnú zmluvu, podľa ktorej žalobca 1/ poskytol žalobcovi 2/ výlučnú licenciю, na používanie práv a na distribúciu výrobkov známych ako osviežovače vzduchu „M“, použiteľných na rôzne účely. Žalobca 3/ distribuuje svoje výrobky na Slovensko na paneli, v ktorého hornej časti je obrázok X. W. – B., červené označenie výrobku v nemeckom jazyku „L. – E.“, vyobrazenie X., pričom tento obrázok je čiastočne prekrytý X., slovami efektívny, lacný, účinnosť 6-8 týždňov a návod, kde možno tieto výrobky použiť. Žalobca 3/ celkovo distribuuje 32 výrobkov, ktoré majú rovnaký tvar, rovnakú výšku, šírku a líšia sa jedine farebnosťou. Súd mal ďalej preukázané, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal žalovanému dve ochranné známky, 18.6.1999 slovnú ochrannú známku „R“ a 12.7.2000 ochrannú známku – veľké červené B v bielom poli s červeným orámovaním. Žalovaný distribuuje svoje výrobky tiež na farebnom paneli. V hornej časti panela je výrazné vyobrazenie X., kde silné prvky predstavujú červené

slová osviežovač vzduchu a ochranná známka veľké červené B v bielom poli s červeným orámovaním. Medzi silné prvky panela patrí aj 6 piktoqramov. V hornej časti panela je slabý prvok – „R“. Tvar výrobkov je štíhlejší X., v strede ktorého je ochranná známka – písmeno B v kruhu bieleho podkladu a podstavec X. tvorí oválny tvar, na ktorom je uvedený druh vône. Žalobca 3/ dodáva výrobky do všetkých krajov Slovenska, žalovaný predovšetkým na východe Slovenska. Vizuálnym porovnaním sériovo vyrábaných papierových osviežovačov vzduchu vyrábaných žalovaným a osviežovačov vzduchu distribuovaných žalobcom 3/ súd dospel k záveru, že tvar oboch výrobkov je takmer identický, a to nielen čo do tvaru, ale aj veľkosti a je zameniteľný a pri bežnom nákupe nie je možné identifikovať prípadné rozdiely. Možnosť zámeny vyplýva aj z doslovného prekladu termínu „osviežovač vzduchu“, ktoré boli prebraté z výrobkov žalobcu. Súd dospel k záveru, že žalovaný porušil ust. § 1 zákona č. 55/1997 Z.z., a že bola naplnená aj skutková podstata § 47 písm. c/ Obchodného zákonníka, a preto mu zakázal používať zhodné alebo zameniteľné označenie s medzinárodne zapísanými ochrannými známkami žalobcu 1/ a uložil mu odstrániť závadný stav. Rozhodol aj o materiálnej ujme (§ 53 Obch. zák.) a uložil žalovanému zaplatiť 50% z uplatnenej sumy, t.j. 80 000 Sk. Poukazom na ust. § 55 ods. 2 Obch. zák. žalobcom priznal právo na zverejnenie výroku rozsudku.

Na odvolanie žalovaného vec prejednal Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako odvolací súd a rozsudkom z 1.3.2006 č. k. 6 Obo 284/04-229 potvrdil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov odvolacieho konania.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca 3/ distribuuje výrobky na slovenský trh na základe licenčnej dohody medzi žalobcom 1/ a 2/ už od roku 1996. Žalovaný vyrába a dodáva na trh taktiež papierové osviežovače vzduchu od roku 1998. Tieto výrobky svojím tvarom (silueta X.), aj grafickým riešením sú takmer zhodné s tvarom výrobkov žalobcov, chránených ochrannou známkou. Nestotožnil sa s obranou žalovaného, že výrobok v tvare X. je tvarom vžitým a predurčeným pre osviežovače vzduchu. Rovnako neuznal odvolací dôvod, že na svojich výrobkoch žalovaný používa svoje ochranné známky slovné spojenie– „B“ a „B“, a preto nemôže dôjsť k zameniteľnosti výrobkov, pričom tieto výrobky nie je možné používať bez

nebezpečenstva zámery z pohľadu bežného priemerného spotrebiteľa. V prejednávanej veci boli naplnené znaky nekalej súťaže v zmysle § 44 ods. 1 Obch. zák. a žalobcom 1/ až 3/ vzniklo právo na poskytnutie obrany proti nekalej súťaži. Odvolanie žalovaného kvalifikoval odvolací súd ako nedôvodné v celom rozsahu. Pokiaľ sa jedná o primerané zadosťučinenie, poskytnuté v peniazoch, zákon nestanovuje žiadne podmienky ohraničenia výšky satisfakcie. Súd posudzoval priznanú výšku tak z hľadiska poškodeného, ako aj z hľadiska žalovaného, ktorý sa dopustil nekalosúťažného konania a dospel k záveru, že adekvátne náhrady je 80 000 Sk. K spôsobu určenia výšky zadosťučinenia odvolací súd nemal námietky a napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v spojení s rozhodnutím odvolacieho súdu podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Žiadal oba rozsudky zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedol, že v danom prípade sa jedná o tovar v tvare X., ktorý vo všeobecnosti spotrebiteľa spájajú s vôňou alebo osviežovačom vzduchu a pri bežnej pozornosti priemerný spotrebiteľ postrehne aj rozdiely v tvare X. Prakticky neprehliadnuteľné a vylučujúce zámenu u spotrebiteľa s priemernou pozornosťou sú však rozdiely v samotnom označení výrobkov, jednak textom, ktorý je navyše na výrobkoch žalobcov cudzojazyčný, ale predovšetkým vo výraznom označení výrobkov žalovaného jeho ochrannou známkou. Markantné rozdiely sú aj v grafickom a farebnom zhotovení obalov. Ak je z uvedených dôvodov nepravdepodobný omyl u bežného spotrebiteľa, tým viac je nepravdepodobná zámena výrobkov obchodnými firmami, ktoré pri nákupe skúmajú tovar z viacerých hľadísk. Ďalej poukázal na skutočnosť, že žalovaný na svojich výrobkoch nepoužíval ochranné známky žalobcov. Táto skutočnosť je jednoznačná. V konaní žalovaný preukázal, že aj ďalší súťažitelia na slovenskom trhu distribuujú osviežovače vzduchu v tvare X., napr. T, B, S a ďalší. Predmetnú dôkaznú situáciu však súd žiadnym spôsobom nevyhodnotil. Ďalej uviedol, že rozhodnutie musí byť odôvodnené spôsobom zakotveným v ust. § 157 ods. 2 O.s.p., ak rozhodnutie nie je tak odôvodnené, ide o rozhodnutie nepreskúmateľné a tým o naplnenie inej vady konania, ktorá je dovolacím dôvodom podľa § 243 ods. 1 písm. B/ O.s.p. Podľa názoru dovolateľa rozhodnutia konajúcich súdov sú založené na nesprávnom právnom posúdení, a to nesprávnou aplikáciou zákona o ochranných známkach a ustanovení § 47 ods. 1 písm. c/ Obchodného

zákonníka, čím je naplnený dovolací dôvod podľa § 243g ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Žalovaný vo vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu žiadal, aby dovolací súd dovolateľovi vyhovel.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako dovolací súd (§ 10a ods. 3 O.s.p.), po zistení, že boli splnené podmienky na podanie mimoriadneho dovolania podľa § 243e O.s.p., vec preskúmal v napadnutom rozsahu podľa § 243i ods. 2 v spojení s § 242 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová, vrátane osobných mien, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných znáмок.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je zapísané do registra (§ 25 ods. 1 prvá veta zákona č. 55/1997 Z.z.).

Podľa § 47 písm. c/ Obchodného zákonníka vyvolanie nebezpečenstva zámeny je napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené a napodobňovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré možno od neho požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil, alebo aspoň podstatne obmedzil.

Z citovaného ustanovenia § 1 zákona č. 55/1997 Z.z. vyplýva základná podmienka existencie ochrannej známky, a to jej spôsobilosť odlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od rovnakých alebo podobných tovarov, alebo služieb iného podnikateľa. Táto podmienka sa vzťahuje na charakter označenia ako takého a zároveň predstavuje základnú funkciu ochrannej známky.

Predovšetkým je potrebné prisvedčiť dovolateľovi, že v súčasnosti je X. tvar, ktorý sa vžil pre vôňu do áut a do iných interiérov, ako označenie druhu výrobkov, ktoré vyrábajú rôzni výrobcovia. Z dôkazov predložených žalovaným vyplýva, že na slovenskom trhu distribuujú osviežovače v tvare X. najmenej šiesti súťažiteľia.

Posudzované výrobky účastníkov sú stromčeky, napustené rôznymi vôňami. Z hľadiska tvaru X. k žalobcov je trojuholníkovitý tvar s obdĺžnikovým podstavcom a X. žalovaného je skôr kónického tvaru a má oválny tvar podstavca. Nezanedbateľné sú na osviežovačoch vzduchu výrazné texty. Osviežovače vzduchu žalobca označil textami: „W. – B.“, „A.“, „M.“ a „C. – F.“, ktoré sú umiestnené v strede X.. Osviežovače žalovaného sú označené ochrannou známkou vo forme štylizovaného písmena „B“ v kruhu s bielym podkladom a slovami „B“.

Rozdiely vykazujú aj obaly oboch výrobkov a panely, na ktorých sa distribuujú. Obaly výrobkov žalovaného a aj panely vykazujú také silné prvky, ktoré objektívne vylučujú zameniteľnosť. Predovšetkým ide o výrazne červený nadpis v slovenskom jazyku osviežovač vzduchu, čo na paneli žalobcu nie je. Ďalej panel žalovaného má výrazné červené písmeno „B“ v bielom poli, ohraničené červeným rámom a šesť výrazných piktogramov. Panel žalobcu neobsahuje žiadne piktogramy, obsahuje slogany o účinnosti výrobku a biely kruh v čiernom ráme. Na paneli žalobcov je vyobrazená X. Výrazné písmená L, čo panel žalovaného nemá. Nezameniteľné rozdiely sú aj na obaloch osviežovačov, a to jednak v grafickom, ako aj farebnom vyhotovení.

Z uvedených skutočností vyplýva, že v konaní nebolo preukázané nekalosúťažné konanie žalovaného a ani skutočnosť, že by na svojich výrobkoch používal ochranné známky žalobcov. V rozpore s tým súd prvého stupňa, ako aj odvolací súd rozhodol a žalobe v celom rozsahu vyhovel. Dovolací súd preto podľa ust. § 243i ods. 2 v spojení s § 243b ods. 1, 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutia súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Právny názor dovolacieho súdu, vyslovený v tomto rozsudku, je pre súdy nižšieho stupňa záväzný (§ 243i ods. 2 v spojení s § 243d ods. 1 O.s.p.).

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

V Bratislave dňa 28. novembra 2007

**JUDr. Anna Marková, v. r.**  
predsedníčka senátu