



R O Z S U D O K

V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : **INTEK spol. s r.o.**, so sídlom Kataríny Brúderovej 6, Bratislava, IČO : 35 792 221, *právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o.*, so sídlom Májkova 3, P.O. BOX 76, Bratislava, za ktorú koná JUDr. Margita Hrivňáková, konateľ a advokát, proti žalovanému : **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: **AESP, Inc.** 16292 N.W. 13th Avenue/A, Miami 33169, USA, *právne zastúpeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou*, so sídlom v Prahe, Elišky Peškovej 15, Česká republika, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840 II/66-2010 zo 4. júna 2010, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. októbra 2012, č. k. 23S/69/2010-262 a o odvolaní pribratého účastníka proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. októbra 2012, č. k. 23S/69/2010-262 v časti výroku o nepriznaní náhrady trov konania, jednomyselne takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. októbra 2012, č. k. 23S/69/2010-262 **mení** tak, že rozhodnutie žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840 II/66-2010 zo 4. júna 2010 a prvostupňové rozhodnutie žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840-I/56-2008 z 27. júna 2008 **z r u š u j e** a vec **vracia** žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný **je povinný** zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške **132 €** a náhradu trov právneho zastúpenia vo výške **1.114,64 €** na účet právnej zástupkyne žalobcu, do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Ďalšiemu účastníkovi právo na náhradu trov konania **nepriзнаva**.

Odôvodnenie

I.

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len ako „krajský súd“ alebo „súd prvého stupňa“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej v texte rozsudku len „O.s.p.“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti **rozhodnutia žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840 II/66-2010 zo 4. júna 2010**, ktorým o rozklade podanom žalobcom proti **prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840-I/56-2008 z 27. júna 2008** – ktorým na návrh navrhovateľa AESP, Inc., USA (ďalej len „navrhovateľ“) bola podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“) vymazaná z registra ochranných známok v plnom rozsahu ochranná známka „S. C. S.“ č. X. (ďalej ako „napadnutá ochranná známka“), žalobcu ako majiteľa, z dôvodu, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu a jeho označenie nemohlo byť vytvorené celkom nezávisle a náhodne – rozhodol podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 35 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len zák. č. 506/2009 Z. z.“) tak, že prvostupňové rozhodnutie zmenil a ochrannú známku č. X. „S. C. S.“ vyhlásil za neplatnú a zároveň rozhodol o vrátení kaucie podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. navrhovateľovi. Podľa názoru žalovaného prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania, avšak vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. (od 1. januára 2010), podľa ktorého ***návrh na výmaz ochrannej známky sa považuje za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú***, podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z., bolo potrebné zmeniť výrok rozhodnutia a zosúladiť ho s citovaným ustanovením. O trovách konania vo vzťahu k žalobcovi rozhodol krajský súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a pre jeho neúspech v konaní mu náhradu trov konania nepriznal. Rovnako nepriznal náhradu trov

konania ani pribratému účastníkovi konania a to vzhľadom na osobitnú právnu úpravu otázky náhrady trov konania v piatej časti O.s.p., keď ustanovenie § 250k O.s.p. dáva možnosť priznať náhradu trov konania len úspešnému žalobcovi a súd nemá zákonný podklad pre priznanie trov konania žalovanému a ani pribratému účastníkovi konania. V tejto súvislosti uviedol, že nie je možné postupovať podľa § 142 a nasl. O.s.p. (za použitia § 246c O.s.p.) v zmysle zásady zodpovednosti za výsledok sporového konania (zásady úspechu), nakoľko konanie podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je konaním sporovým, keďže v správnom súdnictve súdy preskúmavajú zákonnosť postupu a rozhodnutí správnych orgánov a výsledok kauzy závisí od toho, či správny orgán zákon dodržal alebo nie, navyiac argumentoval tým, že účastník konania, ktorý bol pribratý do súdneho konania podľa § 250 ods. 1 posledná veta O.s.p. nemá zákonnú povinnosť byť právne zastúpený a pokiaľ si právneho zástupcu zvolí, je povinný si náklady spojené s právnym zastúpením znášať sám. Krajský súd pri svojej argumentácii poukázal aj na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/3/2012 z 29. februára 2012.

Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na svoj predchádzajúci rozsudok č. k. 23S/69/2010-80 z 8. decembra 2010, ktorým zamietol žalobu žalobcu, majúcu za preukázanú skutočnosť, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, čomu svedčia najmä okolnosti, že v čase podania jej prihlášky dňa 25. mája 2005 bol prihlasovateľovi už známy postoj navrhovateľa výmazu, ktorý po zhoršení obchodných vzťahov sa dožadoval práv z ochranných známk v znení označenia pôvodne používaného navrhovateľom, prihlasovateľovi bol ďalej známy prevod práv z českej národnej ochrannej známky č. X. na navrhovateľa, ktorý bol realizovaný na základe Zmluvy o prevode zo dňa 28. augusta 2004, plynula ešte päťročná lehota závislého medzinárodného zápisu ochrannej známky od českej národnej ochrannej známky a žalobca podal prihlášku napadnutej ochrannej známky napriek tomu, že rovnaké práva, aké mohol jej zápisom získať, už mal zabezpečené tým, že jeho materská spoločnosť (INTELEK spol. s r.o. so sídlom v Brne) bola v tom čase majiteľom medzinárodného zápisu zhodnej ochrannej známky pre rovnaké tovary, čo preukazuje vedomosť prihlasovateľa (pri protichodnom záujme majiteľa českej národnej ochrannej známky), že medzinárodný zápis zabezpečujúci mu rovnaké práva, by mohol byť mimo jeho vôle zrušený. Uviedol ďalej, že pri predchádzajúcom rozhodovaní si osvojil záver žalovaného, že použitie prihláseného napadnutého označenia by bolo v rozpore s dobrými mravmi, pretože podoba prihlásenej ochrannej známky nebola na základe náhodného výberu, ale jednalo sa už o predtým používané označenie, s ktorým sa konateľ žalobcu I.

preukázateľne stretol v jeho obchodnej činnosti v rámci obchodnej spolupráce so spoločnosťou navrhovateľa, ktorá bola do 25.04.2005 majiteľom spoločnosti INTELEK spol. s r.o., so sídlom v Brne (materskej spoločnosti žalobcu) a jej konateľom bol I. a neakceptoval tvrdenie žalobcu, ktorý odôvodňoval podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky v dobrej viere nezaujmom navrhovateľa výmazu o územie Slovenskej republiky vzhľadom na to, že nevyznieva presvedčivo prezentovaný záujem žalobcu len o „voľné“ teritórium SR, ak napadnutý národný zápis sa stal podkladom pre medzinárodný zápis rozšírený pre ďalšie krajiny.

Poukázal ďalej na to, že po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžhuv/2/2011 z 30. mája 2012 v ďalšom konaní opätovne posudzoval zákonnosť napadnutého rozhodnutia a postupu žalovaného, a to v medziach žaloby, preskúmal rozsah a spôsob, ako aj závery vykonaného dokazovania pred správnym orgánom, prihliadol na odvolacie námietky a nové okolnosti, najmä závery uvádzané v rozsudku Krajského súdu v Brne č. j.: 41/11 Cm 181/2005-351 z 3. novembra 2011 a v rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva ČR sp. zn. 0-442471 č. j.: 0-442471/36973/2008/ÚPV č. j.: 0-442471/39131/2008/ÚPV zo 6. júna 2012, pričom dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie žalovaného a jeho postup v medziach žaloby sú v súlade so zákonom a preto žalobu ako nedôvodnú podľa § 250j ods. 1 O.s.p. opätovne zamietol.

S poukazom na ustanovenie § 250ja ods. 4 O.s.p. konštatoval, že z odôvodnenia zrušujúceho uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nevyplýva, že mu odvolací súd vytkol nesprávnosť rozhodnutia v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia a ani nevyslovil záväzný právny názor na potrebu opačného vyhodnotenia dôkazov a o potrebe vydať opačné rozhodnutie. Mal preto za to, že odvolací súd nevyslovil právny názor, ktorým by mal byť viazaný s výnimkou konštatovania, že dôkazné bremeno pri preukazovaní absentovania dobrej vôle prihlasovateľa leží na strane žalovaného správneho orgánu, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere doplniac, že odvolací súd sám nekonštatoval nezákonnosť napadnutého rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu.

Vychádzajúc z ustanovenia § 250i ods. 1 O.s.p. uviedol, že zásadám spravodlivého procesu zodpovedá, že preskúmací súd by nemal meniť skôr vyslovený právny názor bez preukázanej zmeny prijatého skutkového záveru, a to zisteného správnym orgánom, resp. súdom doplneným dokazovaním. V tejto súvislosti zdôraznil, že Občiansky súdny poriadok síce nevyklučuje možnosť vykonať dôkazy nevyhnuté na preskúmanie napadnutého rozhodnutia aj súdom, avšak takýto dôkaz by mal slúžiť na preukázanie skutkového záveru

existujúceho v čase vydania napadnutého rozhodnutia a zastal názor, že ďalšie získané poznatky meniace skutkový záver v období po vydaní rozhodnutia správnym orgánom nemôžu byť pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu vydaného v predchádzajúcom období relevantné.

Zotrvať na svojich záveroch uvedených v predchádzajúcom rozsudku doplnil svoje závery o ďalšie dôvody, pre ktoré považuje žalobu za nedôvodnú a ktorými zároveň reaguje na pokyn odvolacieho súdu pre ďalšie konanie.

Uviedol, že nepovažuje za dôvodnú žalobnú námietku o nedostatočne zistenom skutkovom stave veci správnym orgánom, ba práve naopak zastal názor, že správny orgán náležite objasnil skutkový stav veci, ktorý aj súd považoval za dostačujúci pre záver o absencii dobrej viery pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Odvolávajú sa na ustanovenia § 35 ods. 1, § 52 ods. 3, § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. a § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. zastal názor, že v danom prípade boli splnené zákonné podmienky na vyhovie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v dôsledku preukázania naplnenia skutkovej podstaty „prihlášky nepodanej v dobrej viere“ v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z., pričom za rozhodujúce skutočnosti označil : 1/ objektívnu známosť (vedomosť) určitej situácie – prihlasovateľ pri podaní prihlášky vedel, alebo vzhľadom na okolnosti musel vedieť, že iný subjekt používa zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky a súčasne 2/ subjektívny úmysel (zámer) – prihlasovateľ podaním prihlášky chcel zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia na relevantnom trhu.

Mal za to, že v danom prípade prvá podmienka na preukázanie výluky zápisnej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. bola splnená, nakoľko prihlasovateľovi v čase podania prihlášky dňa 25.05.2005 bol už známy postoj navrhovateľa výmazu, ktorý sa dožadoval práv z ochranných známk v znení označenia pôvodne používaného navrhovateľom. Uviedol, že vzhľadom na majetkové prepojenia, ako aj personálne prepojenie prostredníctvom osoby I. v predmetných obchodných spoločnostiach je nespornou skutočnosťou, že žalobca mal vedomosť o existencii navrhovateľa, o jeho výrobkoch, ako aj ochranných známkach dodajúc, že prihlasovateľ musel vedieť, že navrhovateľ používal najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, čo je jeden z relevantných faktorov, na ktoré je potrebné prihliadať v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v prejudiciálnom konaní vo veci C-529/07. Rovnako mal za to, že je splnená aj druhá podmienka pre konštatovanie podania prihlášky v nie dobrej viere, t.

j. nečestný špekulatívny úmysel prihlasovateľa prejavujúci sa v blokačnom zámere smerujúcom voči navrhovateľovi výmazu s cieľom zabrániť mu v ďalšom používaní označenia, ktoré sa môže prejaviť aj neskôr, teda jedná sa o preukázanie ďalšieho relevantného faktora v zmysle rozhodnutia vo veci C-529/07, t. j. úmysel prihlasovateľa zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia.

Poukázal tiež na to, že právny poriadok Slovenskej republiky (čl. 55 Ústavy Slovenskej republiky, § 41 Obchodného zákonníka) v súlade s jej medzinárodnými záväzkami (čl. 110bis Parížskeho dohovoru) chráni hospodársku súťaž a zakazuje akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a známkové právo vrátane inštitútu „prihlášky nepodanej v dobrej viere“ je potrebné chápať v týchto súvislostiach. V tejto súvislosti ďalej dôvodil, že základným princípom, na ktorom je vybudované prepojenie známkového práva s právom proti nekalej súťaži je preferovanie materiálnej ochrany dobrých mravov súťaže pred formálnou známkovou ochranou, ktorá tu musí ustúpiť, pričom tento princíp sa prejavuje aj vo fáze prihlasovania ochrannej známky, ako absolútny dôvod „prihlášky nepodanej v dobrej viere“. S poukazom na túto argumentáciu nepovažoval za opodstatnenú druhú žalobnú námietku, ktorou žalobca namieta nesprávne hodnotenie dôkazov o obchodných transakciách a o predávaní výrobkov označovaných ako S. a stotožniac sa so stanoviskom žalovaného, že predmetné dôkazy sú irelevantné, sú nespôsobilé vyvrátiť záver o tom, že na základe iných preukázaných okolností prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere poukázal na to, že výrobky označované ako „S.“ nepatrili žalobcovi (ani jeho spoločníkovi), ale inej zahraničnej osobe, pričom žalobca bol na základe svojho vzniku ako dcérskej spoločnosti českej spoločnosti INTELEK spol. s r.o. len distribútorom týchto výrobkov na území Slovenskej republiky.

K otázke naplnenia skutkovej podstaty „prihlášky nepodanej v dobrej viere“ poukázal aj na význam základnej funkcie ochrannej známky, ktorej podstatou je zaručiť pre spotrebiteľov obchodný pôvod výrobkov alebo služieb, ktoré sú ochrannou známkou označované a rozlíšiť ich na trhu od konkurenčných výrobkov iných subjektov.

K námietke o pochybení žalovaného v dôsledku popretia teritoriálneho princípu mal za to, že žalobca preceňuje význam tejto zásady, ktorú je však možné prelomiť v prípade posudzovania absolútnej zápisnej výluky, ak prihláška ochrannej známky nie je podaná v dobrej viere a plne sa stotožniac so stanoviskom žalovaného uviedol, s odkazom aj na svoje predchádzajúce odôvodnenie, že nedostatok dobrej viery prihlasovateľa nemôže sám o sebe zhojiť udelený súhlas majiteľa medzinárodného zápisu staršej zhodnej ochrannej známky.

Ďalej mal za to, že žalobca prehliada relevantné faktory, a naopak zdôrazňuje skutočnosti, ktoré nie sú rozhodujúce (súhlas majiteľa medzinárodného zápisu, porušenie teritoriálneho princípu), pretože rozhodujúcim je vyhodnotiť, čo bolo skutočným dôvodom, úmyslom, pohnútkou prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky P. X-X.. V tejto súvislosti uviedol, že z konania prihlasovateľa v čase podania prihlášky, ale aj z jeho následných krokov vyplýva, že prihlasovateľ sledoval predísť strate medzinárodnej ochrany (ktorú získal odvodene od navrhovateľa výmazu a to vzhľadom na ich vzájomné obchodné vzťahy) a túto si chcel zabezpečiť prostredníctvom prihlášky slovenskej národnej ochrannej známky, dôkazom čoho je jeho konanie smerujúce k rozšíreniu medzinárodného zápisu na 32 krajín, pričom prihlasovateľovi muselo byť zrejmé, že medzinárodný zápis v prospech českej spoločnosti INTELEK spol. s r.o. je zo strany majiteľa českej ochrannej známky č. X., t.j. navrhovateľa výmazu zraniteľný, keďže ešte neuplynulo päť rokov od jeho zápisu a ešte stále pretrvával právny režim závislosti medzinárodného zápisu od národnej ochrannej známky.

Mal za to, že obidve základné podmienky pre preukázanie skutočnosti, že prihláška nebola podaná v dobrej viere boli splnené a náležite preukázané dodajúc, že žalobca podal prihlášku v období, keď poznal stanovisko spoločnosti – navrhovateľa výmazu, mal vedomosť o predchádzajúcom prevode českej národnej ochrannej známky na túto spoločnosť, pričom prihlášku podal so súhlasom majiteľa len medzinárodného zápisu odvodeného od českej národnej ochrannej známky, teda žalobca nemal záujem len o teritórium v SR, ako tvrdil, ale v prvom rade o zachovanie medzinárodného zápisu, o ktorý rozšíril českú národnú ochrannú známku ešte pred jej prevodom na spoločnosť AESP. Ujmu navrhovateľa výmazu vzhľadom na blokovanie používania jeho ochrannej známky v krajinách, pre ktoré požiadal žalobca o medzinárodný zápis ochrannej známky zapísanej podľa spornej prihlášky, pričom mal za to, že táto ujma môže navrhovateľovi výmazu vzniknúť aj v budúcnosti.

Ďalej zastal názor, že právoplatný rozsudok Krajského súdu v Brne sp. zn. 41/11 Cm 181/2005-351 z 3. novembra 2011, ako aj právoplatné rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva ČR sp. zn. 0-442471 zo 6. júna 2012 nie je záväzným podkladom pre rozhodovanie tunajšieho súdu, pretože niet zákonného dôvodu, aby sa cítil viazaný závermi, k akému došli tieto štátne orgány pri posudzovaní hoci aj obdobných skutkových okolností.

Záverom vo vzťahu k právnomu názoru odvolacieho súdu, že v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere konštatoval, že v danom prípade nie sú pochybnosti o tom, že prihláška nebola podaná v dobrej viere a to z dôvodov, na ktoré poukázal v tomto, ako aj vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí doplniac, že keďže iný právny názor nebol odvolacím súdom vyslovený, nemohol sa z dôvodov vyššie uvedených,

odkloniť už od svojho skôr vysloveného právneho názoru, čo však neznamená, že odvolací súd by v prípade podaného odvolania nemohol dospieť k inému právnomu posúdeniu veci a vydať opačné rozhodnutie, resp. vysloviť iný záväzný právny názor, ktorým by bol v následkom konaní v zmysle § 250ja ods. 4 O.s.p. viazaný.

II.

Proti rozsudku krajského súdu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca vytýkajúc súdu prvého stupňa, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom v zmysle § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností [§ 205 ods. 2 písm. c) O.s.p.], súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam [§ 205 ods. 2 písm. d) O.s.p.] a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.].

Na úvod pomerne rozsiahleho odvolania zotrvajúc na obsahu žalobných námietok uviedol, že tak rozhodnutie žalovaného I. stupňa, ako aj rozhodnutie žalovaného II. stupňa bolo podľa jeho názoru nezákonné, vyústilo do porušenia známkových práv žalobcu k spornej ochrannej známke a spôsobilo mu majetkovú škodu podstatného rozsahu.

Namietal, že súd prvého stupňa, v konaní nasledujúcom po zrušení jeho predchádzajúceho rozsudku uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžhuv/2/2011 z 30. mája 2012 nerešpektovaním právneho názoru, nepostupoval v súlade s § 250j ods. 4 O.s.p., konkrétne namietal, že súd prvého stupňa pri novom prerokúvaní právnej veci a pri judikovaní a formulovaní rozsudku sa (opätovne) neriadil procesnými zásadami, ktoré mu vo svojom uznesení úplne jasne pre účely ďalšieho konania odvolací súd vymedzil; ďalej, že pri novom prerokúvaní právnej veci a pri judikovaní a formulovaní rozsudku sa opätovne nedostatočne, neúplne a nepresvedčivo vysporiadal so všetkými relevantnými žalobnými námietkami, pričom takéto nedostatočné vysporiadanie spôsobuje nepreskúmateľnosť rozsudku a rovnako sa nedostatočne a nepresvedčivo, napriek výslovnej inštrukcii odvolacieho súdu, vysporiadal s odvolacími námietkami obsiahnutými v pôvodnom odvolaní, ako aj s námietkami, ktoré boli obsiahnuté v jeho vyjadrení z 25. mája 2012.

K dôvodom výmazu spornej ochrannej známky pripomenul, že návrh navrhovateľa (pribratého účastníka konania) na výmaz ochrannej známky zo dňa 12.februára 2007, podaný žalovanému dňa 15. februára 2007 sa zakladal na štyroch výmazových dôvodoch, konkrétne

dôvodil ustanoveniami § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. g), § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k), § 16 ods. 3 a § 16 ods. 8 zákona č. 55/1997 Z. z., pričom žalovaný svoje prvostupňové rozhodnutie, ktorým sa napadnutá ochranná známka vymazáva z registra ochranných známk v plnom rozsahu, založil iba na aplikácii jediného výmazového dôvodu, konkrétne na ustanovení § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. teda, že prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná prihlasovateľom v dobrej viere a vo vzťahu k ostatným dôvodom žalovaný konštatoval, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno. V tejto súvislosti poukázal na to, že žalovaný v súvislosti s podaním prihlášky ochrannej známky vymedzil tri skutkové podstaty, ktorých naplnením môže byť prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere, konkrétne ide o situácie (i) za situácie, kedy navrhovateľovi výmazu patrí tzv. staršie právo (rozumej k zhodnému alebo zameniteľne podobnému označeniu) v SR (ii) za situácie, kedy medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom výmazu existuje nejaká forma právneho vzťahu a (iii) za situácie, kedy prihlasovateľ podá prihlášku napadnutej ochrannej známky, keď vie, resp. má vedomosť o tom, že označenie, tvoriace napadnutú ochrannú známku, patrí v čase podania takejto prihlášky niekomu inému, pričom v súvislosti s treťou skutkovou podstatou žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia prvého stupňa dodáva, že dotknutá osoba (navrhovateľ výmazu) nemusí vlastniť na území SR žiadne tzv. staršie práva (rozumej k zhodnému alebo zameniteľne podobnému označeniu), ktorá by mohla brániť zápisu označenia, tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, do registra ochranných známk. V tejto súvislosti považoval za potrebné dodať, že vymedzenie troch skutkových podstát súvisiacich s prípadom, keď prihláška ochrannej známky nie je podaná v dobrej viere, žalovaný vykonal svojou úvahou sám, čo nemá akúkoľvek oporu ani v právnej úprave pôvodného zákona o ochranných známkach a ani v tej, ktorá je obsiahnutá v aktuálnom zákone o ochranných známkach. Poukázal ďalej na to, že aplikáciu skutkových podstát uvedených pod bodmi (i) a (ii) žalovaný pri posudzovaní výmazového dôvodu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. vylúčil a celé svoje rozhodnutie prvého stupňa založil na použití skutkovej podstaty definovanej v bode (iii), ktorý možno definovať ako ťažko preskúmateľný výmazový dôvod vďaka svojej vysokej miere abstraktnosti, vágnosti a vďaka značnému prvku subjektivity, ktorý je v ňom imanentne prítomný. Dôvodil, že pokiaľ výmazový dôvod podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach predstavuje v pohľadu dokazovania vďaka svojej vysokej miere abstraktnosti a vágnosti a vďaka značnému prvku subjektivity, ktorý je v ňom imanentne prítomný, z povahy veci samej veľmi ťažko preukázateľnú situáciu, potom o skutkovej podstate, definovanej v bode (iii), ktorá bola

výsledkom svojoľnej a arbitrárnej myšlienkovej tvorivosti žalovaného, to platí dvojnásobne. Poukázal na to, že zatiaľ čo skutkovú podstatu podľa bodu (i), ako je vymedzená samotným žalovaným, tento vzťahuje striktne na územie SR, čím nepochybne vymedzenie tejto skutkovej podstaty podmieňuje aplikáciou elementárnej známkoprávnej zásady teritoriality, skutkovú podstatu podľa bodu (iii) žalovaný svojím doplnkovým výkladom obsiahnutým v odôvodnení rozhodnutia prvého stupňa na území SR náhle neviaže, pričom svoj dôvod neobjasňuje a preto mal za to, že výmazový dôvod podľa § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach predstavuje arbitrárny a svojoľný výklad tejto zákonnej normy žalovaným, ktorý nemá akúkoľvek oporu v samotnej zákonnej známkoprávnej úprave. Zdôrazniac, že žalovaný a ani súd prvého stupňa neaplikovali elementárnu zásadu teritoriality, na ktorej je postavená známkoprávna úprava každého vyspelého štátu poukázal na to, že k odmietnutiu aplikácie tejto zásady sa prvýkrát úplne otvorene vyjadril v odôvodnení svojho rozsudku krajský súd tak, že mu oznámil, že význam zásady teritoriality v oblasti známkoprávnej úpravy preceňuje. K tomuto názoru krajského súdu považoval za potrebné zdôrazniť, že zásada teritoriality, na ktorej je postavená celá známkoprávna úprava v SR, vychádza z aplikácie doktríny suverenity štátu, uznávanej v medzinárodnom práve verejnom, pričom význam tejto doktríny spočíva v tom, že národné všeobecné právne predpisy každého štátu sú produktom zákonodarnej činnosti toho ktorého štátu a ich územná účinnosť je z definície obmedzená hranicami toho ktorého štátu. Teda účinky národnej ochrannej známky a práv z nej plynúcich sú limitované hranicami štátu, v ktorého národnom známkoprávnom registri je tá ktorá národná ochranná známka zapísaná a výsledkom zápisného konania pred príslušným správny orgánom.

Vo vzťahu k tvrdeniam navrhovateľa, že podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky údajne prihlásil označenie, ktoré v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky už bolo na trhu SR známe pre navrhovateľa, týmto bolo na tomto trhu používané a bolo v obchodných kruhoch SR známe pre jeho výrobky poukázal na to, že tieto tvrdenia boli žalovaným a neskôr aj krajským súdom bez výhrad prijaté a stali sa základom pre úspešné uplatnenie výmazového dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach a v nadväznosti na to rozhodnutie žalovaného o výmaze napadnutej ochrannej známky sa ocitá v ostrom logickom rozpore so skutkovými a právnymi závermi žalovaného, ku ktorým tento došiel najmä vo vzťahu k neúspešne uplatňovanému výmazovému dôvodu podľa § 16 ods. 8 pôvodného zákona o ochranných známkach. Zdôraznil, že v súvislosti s týmto výmazovým dôvodom žalovaný dospel k záveru, že listinné dôkazy predložené navrhovateľom akokoľvek nepreukazujú použitie označenia S. (ako je

definované vyššie) z jeho strany na území SR, že sú nedostatočné za účelom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia S. jeho kvalifikovaným užívaním v obchodnom styku na území SR zo strany navrhovateľa a že nepredstavujú akýkoľvek dôkaz o obchodnom styku navrhovateľa s výrobkami označenými nezapísaným označením S. na území SR. Zamysliac sa nad uvedeným položil otázku, že ako je možné, že na jednej strane žalovaný vo svojom rozhodnutí prvého stupňa vyhovel navrhovateľovi v jeho tvrdení, že označenie tvoriace spornú ochrannú známku, bolo v čase podania prihlášky tejto ochrannej známky používané na trhu SR navrhovateľom a v tom istom rozhodnutí tiež k záveru, že navrhovateľom nebolo preukázané, že došlo k použitiu označenia, tvoriaceho spornú ochrannú známku z jeho strany na území SR v čase podania prihlášky spornej ochrannej známky i pred ňou, rovnako aj to, že by kvalifikovaným užívaním z jeho strany na území SR získalo toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť (čím teda nemohlo byť v obchodných kruhoch SR známe pre jeho výrobky) alebo aj to, že by sa zúčastnil v uvedenej rozhodnej dobe obchodného styku s výrobkami nesúcimi toto označenie na území SR.

V nadväznosti na aplikáciu ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach poukázal na to, že navrhovateľ tvrdil, že prihlášku napadnutej ochrannej známky podal zo špekulatívnych dôvodov, a to buď z dôvodu blokácie prípadného budúceho zápisu označenia, tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, čoby ochrannej známky do registra ochranných znáмок v SR alebo za účelom dosiahnutia zisku z prípadnej budúcej známkovej transakcie dodajúc, že toto tvrdenie navrhovateľa sa samo javí ako čistá špekulácia, nakoľko od roku 2005, kedy bola napadnutá ochranná známka zapísaná v jeho prospech, sa ju nepokúsil akokoľvek predat', či inak odplatne scudziť v prospech tretieho subjektu, ba práve naopak napadnutú ochrannú známku sám využíval a využíva v rámci svojej hospodárskej a obchodnej činnosti so svojimi výrobkami na trhu SR. Na porovnanie uviedol, že navrhovateľ za celé obdobie od uvedeného roku 2005 akúkoľvek hospodársku činnosť na trhu SR žiadnym spôsobom nevykonával ani nerozvíjal.

Poukázal na to, že navrhovateľ v súvislosti s návrhom na výmaz spornej ochrannej známky spoľahlivo nepreukázal akýmikoľvek listinnými dôkazmi skutkové okolnosti, ktoré však boli podstatné pre posúdenie otázky výmazu spornej ochrannej známky v registra ochranných znáмок, vrátane výmazového dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach, konkrétne

- i. skutočnosť, že by navrhovateľ kedykoľvek vyrábal vlastné výrobky nesúce označenie tvoriace spornú ochrannú známku a tieto sám dodával na trh SR;

- ii. skutočnosť, že by navrhovateľ bol prvým užívateľom nezapísaného označenia, tvoriaceho spornú ochrannú známku, v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na trhu a na území SR;
- iii. skutočnosť, že by navrhovateľ bol prvým užívateľom nezapísaného označenia tvoriaceho spornú ochrannú známku, v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na trhu inej krajiny;
- iv. skutočnosť, že by navrhovateľ aktuálne či recentne užíval nezapísané označenie tvoriace spornú ochrannú známku, v rámci sústavnej hospodárskej či obchodnej činnosti so svojimi výrobkami na území SR;
- v. skutočnosť, že by navrhovateľ bol vôbec hospodársky činný;
- vi. skutočnosť, že by do momentu začatia rôznych súdnych a správnych sporov so žalobcom navrhovateľ nechal vo svoj prospech zapísať označenie tvoriace spornú ochrannú známku, ako ochrannú známku, a to v ktorejkoľvek jurisdikcii sveta;
- vii. skutočnosť, že do momentu začatia rôznych súdnych a správnych sporov so žalobcom navrhovateľ bol, s výnimkou českej národnej ochrannej známky „S. C. S.“ v období od 28. augusta 2004 do 16. februára 2007, majiteľom akejkoľvek národnej ochrannej známky či jej medzinárodného zápisu, ktorá by bola zhodná či zameniteľne podobná so spornou ochrannou známkou;
- viii. skutočnosť, že by označenie tvoriace spornú o ochrannú známku získalo svojím užitím zo strany navrhovateľa na území SR rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho výrobky;
- ix. skutočnosť, že by sa označenie tvoriace spornú ochrannú známku, stalo na území SR v tamojších obchodných kruhoch známe pre výrobky (najmä štruktúrovaný kabelážny systém) navrhovateľa;
- x. skutočnosť, že označenie tvoriace spornú ochrannú známku získalo na území SR, príp. v inej jurisdikcii, vysoký distinkčný status nezapísanej všeobecne známej známky pre výrobky navrhovateľa a v prospech jeho subjektu;
- xi. skutočnosť, že by označenie, tvoriace spornú ochrannú známku, získalo na území SR vysoký distinkčný status ochrannej známky požívajúce dobrého mena pre výrobky navrhovateľa v prospech jeho subjektu.

V súvislosti s vymenovanými skutkovými okolnosťami poukázal na to, že navrhovateľ dôkazné bremeno, ktoré bol povinný uniesť, neunesol zdôrazniac skutočnosť, že žalovaný, ako aj súd prvého stupňa nedostatky pri znášaní dôkazného bremena navrhovateľom prehliadli, čím porušili jeho základné procesné práva. Zároveň zdôraznil, že skutočnosti

uvedené pod bodmi (i) až (vi) boli spoľahlivo preukázané pri rozsiahlom dôkaznom konaní, ktoré prebiehalo v rámci vymedzeného konania pred Krajským súdom Brno.

Na strane druhej poukázal na to, že žalovaný, ako aj krajský súd neprihliadli ku skutkovým okolnostiam, ktoré tvrdil a preukázal a tieto boli relevantné pre prejednávanú výmazovú vec, konkrétne uviedol, že išlo najmä o :

- i. skutočnosť, že žalobca a/alebo jeho materská obchodná spoločnosť, ako jeho 100 % spoločník (ako je vymedzené ďalej) boli prvými užívateľmi nezapísaného označenia, tvoriaceho spornú ochrannú známku, v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na trhu a na území SR, a to ešte pre majetkovým vstupom navrhovateľa do materskej obchodnej spoločnosti žalobcu dňa 29.8.2001; i sám žalovaný vo svojom rozhodnutí prvého stupňa koniec koncov pripúšťa, že materská obchodná spoločnosť žalobcu predávala na území SR výrobky označené označením, tvoriacim spornú obchodnú známku;
- ii. skutočnosť, že materská obchodná spoločnosť žalobcu bola prvým užívateľom nezapísaného označenia, tvoriaceho spornú ochrannú známku v reálnom hospodárskom a obchodnom styku na trhu na území ČR, a to ešte pred majetkovým vstupom navrhovateľa do materskej obchodnej spoločnosti žalobcu dňa 29. augusta 2001;
- iii. skutočnosť, že materská obchodná spoločnosť žalobcu bola a/alebo je vlastníkom národnej ochrannej známky zhodujúcej sa so spornou ochrannou známkou, ktorá bola zapísaná pre jeho výrobky a služby, a medzinárodných zápisov takýchto ochranných známk, najmä vlastníkom národných ochranných známk v USA a Kuwaite, pričom vlastníkom národnej ochrannej známky v USA je už od roku 2002;
- iv. skutočnosť, že národné ochranné známky zhodné so spornou ochrannou známkou [s výnimkou českej národnej ochrannej známky „S. C. S.“ (ďalej len „česká ochranná známka“), ktorá bola zmluvou o prevode ochrannej známky zo dňa 28.8.2004 prevedená na navrhovateľa), vrátane americkej národnej ochrannej známky zhodnej so spornou ochrannou známkou a ich medzinárodnými zápismi boli integrálnou súčasťou majetku českej obchodnej spoločnosti Intelek s.r.o., ktorá je materskou spoločnosťou žalobcu (ďalej len „Intelek ČR“), k momentu prevodu 100 % obchodného podielu na Intelek ČR z navrhovateľa na českú obchodnú spoločnosť Apron s.r.o. dňa 4. marca 2005 a v majetku Intelek ČR tak zostali i po tomto dni;

- v. skutočnosť, že žalobca a/alebo Intelek ČR boli, a to ešte pred majetkovým vstupom navrhovateľa do materskej obchodnej spoločnosti žalobcu dňa 29. augusta 2001 a sú kontinuálne a sústavne aktívni v hospodárskom a obchodnom styku, a to i na trhu ČR a SR, v rámci ktorého uplatňujú svoje výrobky a služby označované ochrannou známkou zhodnou so spornou ochrannou známkou;
- vi. skutočnosť, že k momentu prevodu 100 % obchodného podielu na Intelek ČR z navrhovateľa na českú obchodnú spoločnosť Apron s.r.o. dňa 4.3.2005 bol medzinárodný zápis českej ochrannej známky samostatným predmetom práv k nehmotným statkom a predstavoval samostatnú majetkovú hodnotu v majetku Intelek ČR.

Poukázal na to, že vyššie popísaným nerovným prístupom k hodnoteniu skutkových okolností tvrdených účastníkmi konania, bagatelizovaním dôkazov, ktoré predložil na preukázanie svojich tvrdení a prehliadnutím toho, že navrhovateľ (pribratý účastník konania) nepredložil dôkazy na podporu svojich tvrdení, žalovaný porušil jeho právo na rovnaké zaobchádzanie s účastníkmi konania v rámci správneho procesu, ako aj jeho právo na rovnosť pred zákonom (čl. 46 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských právach a základných slobôd).

Vo vzťahu k situácii, keď navrhovateľ využil zákonné ustanovenie o tzv. nevernom agentovi, ktoré predstavuje mimoriadny prípad, kedy známkoprávna úprava umožňuje prelom do striktnej zásady teritoriality, a na základe ktorého sa dá pre účely konania o slovenských ochranných známkach za ustanovených podmienok odkázať na zahraničné ochranné známky vo vlastníctve osoby uplatňujúcej námietku či návrh na výmaz uviedol, že argument tzv. neverného agenta žalovaný ani v najmenšom náznaku nepoužil a rovnako vyššie uvedený argument vo svojom predchádzajúcom rozsudku nezmienil ani krajský súd dodajúc, že uvedený argument s ohľadom na dôkaznú núdzu uplatnil zástupca žalovaného až na pojednávaní pred krajským súdom, ktoré sa uskutočnilo v nadväznosti na uznesenie najvyššieho súdu, a to v reakcii na argumentáciu ohľadom aplikácie princípu teritoriality v práve ochrannej známky. V tejto súvislosti namietal, že tento argument žalovaného krajský súd úplne pasívne a paušálne prevzal do odôvodnenia napadnutého rozsudku bez toho, aby sa jeho dôvodom a relevanciou vo vzťahu k prejednávaniu výmazovému dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) pôvodného zákona o ochranných známkach akokoľvek sám zaoberal.

Poukazujúc na odôvodnenie napadnutého rozsudku vo vzťahu k zmienenému ustanoveniu § 7 písm. e) aktuálneho zákona o ochranných známkach namietal, že toto

ustanovenie nebolo žalovaným vôbec použité v rámci správneho konania doplniac, že ustanovenie § 7 písm. e) musí byť v prvom rade vykladané veľmi reštriktívne, doslovne s dikciou tohto ustanovenia, pretože predstavuje úplne mimoriadny prelom do všeobecne v známkovej úprave aplikovanej zásady teritoriality a subjektom oprávneným na uplatnenie námietky podľa § 7 písm. e) je výlučne majiteľ zahraničnej ochrannej známky, teda námietku nemôže uplatňovať užívateľ tzv. nezapísaného označenia. Ďalej poukázal na to, že ďalším predpokladom pre uplatnenie uvedenej námietky je existencia právneho vzťahu obchodného zastúpenia medzi majiteľom zahraničnej ochrannej známky a jeho obchodným zástupcom na území SR, ktorý akoby prihlasovateľ požiadal o zápis označenia zhodného so zahraničnou ochrannou známkou do registra svojím menom a bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Zdôraznil zároveň, že v čase prvostupňového konania pred žalovaným, navrhovateľ už nebol v pozícii majiteľa zahraničnej ochrannej známky (teda českej ochrannej známky, ktorú ako jedinú ochrannú známkou po dobu určitú vlastnil), nakoľko sa o ochrannú známkou svojimi krokmi vo februári 2007 pripravil. Tiež v tejto súvislosti poukázal na to, že obe podmienky zápisnej nespôsobilosti musia byť splnené kumulatívne, inak uvedené ustanovenie nie je možné aplikovať.

Ďalej namietal nemožnosť uplatňovania ustanovenia § 7 písm. e) aktuálneho zákona o ochranných známkach, a to s odkazom na ustanovenie § 35 ods. 3 aktuálneho zákona o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť až 1. januára 2010. Konkrétne dôvodil, že vzhľadom na dátum účinnosti zákona č. 506/2009 Z. z., mohlo byť ustanovenie § 35 ods. 3 teoreticky aplikované v druhostupňovom správnom konaní, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010, avšak mal za to, že vzhľadom na skutočnosť, že všetky znaky skutkovej podstaty dôvodu zápisnej nespôsobilosti podľa § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. už v roku 2010 neexistovali (najmä absencia existencie zahraničnej ochrannej známky), nemohlo byť ustanovenie § 35 ods. 3 aplikované žalovaným v rámci odvolacieho konania.

Záverom v súvislosti s otázkou tzv. neverného agenta uviedol, že odkaz na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR citovaný v odôvodnení napadnutého rozsudku je zavádzajúci, nakoľko právnou úpravu o tzv. nevernom agentovi, ako sa ju dodatočne snažil uplatniť žalovaný a ako bola akceptovaná krajským súdom nemožno v prejednávanej právnej veci využiť.

Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhol, aby odvolací súd podľa § 250ja ods. 3 vety prvej O.s.p. napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného sp. zn. POZ 5720-2005/OZ 211840-I/56 2008 zo dňa 27. júna 2008 a rozhodnutie žalovaného sp. zn. POZ 5720-2005/OZ 211840-II/66 2010 zo dňa 4. júna 2010 sa zrušuje

a vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania, ktoré vyčíslil v lehote 3 dní od rozhodnutia.

III.

Žalovaný vo svojom vyjadrení, plne sa stotožniac s napadnutým rozsudkom uviedol, že žalobca neuviedol v žalobe (*pravdepodobne mal na mysli v odvolaní, pozn. odvolacieho súdu*) také argumenty, ktoré by viedli odvolací súd k zrušeniu napadnutého rozhodnutia z dôvodov nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 250ja ods. 3 O.s.p.).

K vymedzeniu odvolacích dôvodov poukázal na to, že použitie ustanovení § 221 ods. 1 písm. h) OSP a ustanovenia § 205 ods. 2 písm. c) a d) OSP je v správnom súdnictve veľmi limitované (ak nie úplne vylúčené), pričom zásadný význam má § 250i ods. 1 OSP, v zmysle ktorého je súd vo vykonávaní vlastného dokazovania limitovaný požiadavkou nevyhnutnosti za účelom preskúmania napadnutého rozhodnutia, nakoľko pre rozhodnutie súdu je zásadne rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania preskúmaných rozhodnutí doplniac argument, že konanie na správnom súde nie je pokračovaním správneho konania (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/150/2009 z 1. marca 2010). Pre úplnosť poznamenal, že jedinou výnimku predstavuje súdny prieskum vecí tzv. plnej jurisdikcie, medzi ktoré však tento prípad nepatrí.

Poukázal na skutočnosť, že žalobca v odvolaní (str. 3 až 7) obsiahlo rekapituluje doterajší priebeh správneho konania s tým, že pridáva nové, veľmi sugestívne tvrdenia.

Tiež označil za úplne irelevantnú časť V odvolania (str. 8 až 10), v ktorej sa žalobca venuje rozboru tých v návrhu uplatnených výmazových dôvodov, tzn. dôvodov neplatnosti podľa zákona o ochranných známkach, ktoré v prvostupňovom rozhodnutí vyhodnotil ako nepreukázané a na potvrdenie tohto záveru argumentoval štyrmi dôvodmi :

1. žalobca v pozícii majiteľa napadnutej ochrannej známky mal v uvedenej časti správneho konania procesný úspech a objektívne tak nemôže byť ukrátený na svojich právach, na čo poukazoval už vo svojom vyjadrení k žalobe
2. žalobca prehliada skutočnosť, že všetky dôvody neplatnosti ochrannej známky tvoria navzájom nezávislé skutkové podstaty, vymedzené príslušným ustanovením zákona o ochranných známkach (§ 5 až 7), pričom aplikácia každého z týchto dôvodov v konkrétnom prípade nie je nijako podmienená naplnením nejakého podstatného znaku z inej skutkovej podstaty, inými slovami neunesenie dôkazného bremena

zo strany navrhovateľa výmazu vo vzťahu k trom uplatneným dôvodom neznamená, že by mal byť neúspešný aj pri štvrtom uplatnenom dôvode

3. nevyberá si podľa svojej úvahy, ktorý z uplatnených dôvodov neplatnosti bude aplikovať, ale toto závisí od skutkového stavu a vykonaného dokazovania
4. žalobca túto argumentáciu ani náznakom nepoužil v žalobe a dokonca ani v odôvodnení rozkladu (č.l. 67 správneho spisu).

Zopakujúc, že argumentácia žalobcu je zmätočná a zjavne účelová zdôraznil, že preukázanie obchodného styku navrhovateľa na území SR jednoducho nie je podmienkou aplikácie dôvodu neplatnosti ochrannej známky spočívajúceho v neexistencii dobrej viery pri podaní jej prihlášky, pričom na tomto závere nič nezmení ani dôvodenie žalobcu zásadou teritoriality (str. 12 až 14 a 18 až 21) .

Za ústredné (hlavné) odvolacie tvrdenie považoval tvrdenie žalobcu o údajnom arbitrárnom výklade dôvodu neplatnosti ochrannej známky spočívajúceho v neexistencii dobrej viery pri podaní jeho prihlášky v nadväznosti na údajné porušenie zásady teritoriality v známkovom práve (časť VI a VIII odvolania). Odmietnuc toto tvrdenie poukázal na rozhodovacu prax v iných štátoch EÚ (Česká republika, Maďarsko, Dánsko). Napríklad poukázal na to, že inštitút nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/EH z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk a do zákona č. 55/1997 Z. z. bol tento inštitút doplnený novelou č. 14/2004 Z. z., ktorá transponovala prechádzajúcu Smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988. Z uvedeného mal za to, že je potrebné vykonať eurokonformný výklad pojmu „prihláška nepodaná v dobrej viere“, tak ako to urobil krajský súd, keď vychádzal z rozsudku Súdneho dvora EÚ v prejudiciálnom konaní vo veci C-529/07.

Vo vzťahu k zásade (princíp) teritoriality, súhlasil s názorom krajského súdu, že žalobca túto zásadu preceňuje doplniac, že ju najmä prekrucuje. Citujúc odbornú literatúru, poukázal na pravý význam zásady teritoriality, ktorá sa bezvýnimočne viaže na územie štátu, odráža princíp suverenity štátu a jeho zákonodarstva. Odmietol názor žalobcu ohľadom podstaty zásady teritoriality a poukázal na to, že tento názor by vo svojich dôsledkoch znamenal neprípustné deformovanie práva EÚ, z ktorého bol inštitút dobrej viery do slovenského zákona o ochranných známkach prebratý.

K námietke žalobcu, ktorá úzko súvisí so zásadou teritoriality, že navrhovateľ neprejavil záujem o slovenský trh, vyhodnotiac ju za nespôsobilú ospravedlniť podanie

prihlášky ochrannej známky, poukázal na zhodné posúdenie podobnej obrany v iných členských štátoch EÚ (napr. rozsudok NSS ČR z 23. apríla 2010, sp. zn. 5As 17/2009).

Záverom poukázal na to, že zjavným dôkazom toho, že dovolávanie sa zásady teritoriality zo strany žalobcu je účelové, je aj skutočnosť, že už pri podaní prihlášky slovenskej ochrannej známky POZ 5720-2005 požiadal prihlasovateľ o rozšírenie medzinárodného zápisu do ďalších 32 krajín, na ktorú skutočnosť správne poukázal aj krajský súd v odôvodnení svojho rozsudku.

Z dôvodu vyššie uvedených skutočností preto navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky, napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil a účastníkom konania nepriznal náhradu trov konania.

IV.

Pribratý účastník vo svojom vyjadrení k odvolaniu žalobcu, poukazujúc na správnosť napadnutého rozsudku krajského súdu, navrhol jeho zamietnutie (správne sa mal domáhať potvrdenia napadnutého rozsudku).

Z pomerne rozsiahleho vyjadrenia považuje odvolací súd za dôležité zdôrazniť argument pribratého účastníka, ktorý ním poukázal na ustanovenie § 250h O.s.p., v súlade s ktorým môže žalobca až do rozhodnutia súdu rozsah napadnutia správneho rozhodnutia obmedziť; rozšíriť ho môže len v lehote podľa § 250b O.s.p., t. j. do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v spojitosti so skutočnosťou, že žalobca začal poukazovať na otázku teritoriality až v podaní zo dňa 25. mája 2012. Teda podľa jeho názoru ide o rozšírenie rozsahu napadnutia správneho rozhodnutia, ktoré bolo prípustné len do dvoch mesiacov od doručenia správneho rozhodnutia a preto na novú argumentáciu žalobcu predloženú v odvolaní k pôvodnému rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici a v odvolaní voči terajšiemu rozsudku nie je možné brať zreteľ.

Pribratý účastník podal v zákonnej lehote odvolanie proti výroku, ktorým mu krajský súd nepriznal náhradu trov konania namietajúc, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.].

V odvolaní, odvolávajúc sa na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu SR (napr. rozsudok 1Sžr/64/2011 z 14. februára 2011, 1Sžr/46/2011 z 31. januára 2012, 1Sžr/52/2011 zo 17. januára 2012) argumentoval tým, že v konaní podporoval úspešného žalovaného. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania v celkovej výške 1 085,28 €.

V.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 10 ods. 2 O.s.p.), preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo (podľa § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 211 a nasl. O.s.p.) v rozsahu dôvodov uvedených v odvolaní žalobcu a pribratého účastníka a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa ustanovenia § 250ja ods. 2 vety prvej O.s.p., s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk. Rozsudok bol verejne vyhlásený 30. apríla 2014 (§ 156 ods. 1 a ods. 3 O.s.p.).

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 O.s.p.).

Podľa § 247 ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy (t. j. druhej hlavy piatej časti) sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona (§ 246c ods. 1 vety prvej O.s.p.).

Úlohou krajského súdu bolo postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preskúmať zákonnosť postupu a rozhodnutia žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840 II/66-2010 zo 4. júna 2010, ktorým o rozklade podanom žalobcom proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného zn. POZ 5720-2005/OZ 211840-I/56-2008 z 27. júna 2008 – ktorým na návrh navrhovateľa AESP, Inc., USA bola podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1977 Z. z. o ochranných známkach

vymazaná z registra ochranných známkov v plnom rozsahu ochranná známka „S. C. S.“ č.X. žalobcu ako majiteľa, z dôvodu, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu a jeho označenie nemohlo byť vytvorené celkom nezávisle a náhodne – rozhodol podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 35 zákona č. 506/2009 Z. z. tak, že prvostupňové rozhodnutie zmenil a ochrannú známku č. 211840 „S. C. S.“ vyhlásil za neplatnú a zároveň rozhodol o vrátení kaucie podľa § 37 ods.7 zákona č. 506/2009 navrhovateľovi. Podľa názoru žalovaného prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania, avšak vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu konania o rozklade nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. (od 1. januára 2010), podľa ktorého návrh na výmaz ochrannej známky sa považuje za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, podľa § 35 ods. 1, bolo potrebné zmeniť výrok rozhodnutia a zosúladiť ho s ustanovením § 35 ods.1 zákona č. 506/2009 Z. z.

Pri preskúvaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 prvá veta O.s.p.). Preto v správnom súdnom konaní súd dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, t.j. jeho rozsah je obmedzený účelom správneho súdneho konania (§ 250i ods. 1 veta druhá O.s.p.). Je to tak preto, že úlohou súdu v správnom súdnom konaní (prvostupňového ani odvolacieho) nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu dopĺňaním rozsiahleho dokazovania, ale preskúmať zákonnosť ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy, t. j. preskúmať aj postup, ktorý predchádzal vydaniu týchto rozhodnutí s prihliadnutím na závažnosť zisteného skutkového stavu, ktorý tu bol v čase ich vydania.

Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie správneho orgánu, ktorým na základe návrhu navrhovateľa podľa § 16 ods.1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zákona o ochranných známkach bola ochranná známka „S. C. S.“ č. X. žalobcu ako majiteľa vyhlásená za neplatnú z dôvodu, že žalobca v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu a jeho označenie nemohlo byť vytvorené celkom nezávisle a náhodne.

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

Podľa ust. § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z., **úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú**, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zániku.

Podľa ust. § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. **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.

Predmetný návrh na výmaz ochrannej známky bol posudzovaný podľa ust. § 16 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. v nadväznosti na § 2 ods.1 písm. k) zák. č. 55/1997 Z. z., pričom ustanovenie § 16 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. sa prakticky bez vecných zmien pretransformovalo do § 35 ods.1 zák. č. 506/2009 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z., **za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.**

Podľa ust. § 51 ods.5 zákona č. 506/2009 Z.z., na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods.1 a § 60.

Prvostupňový správny orgán bol povinný postupovať podľa § 40b ods.2, 3 zák. č. 55/1997 Z. z. v zmysle ktorého, úrad vykonával dokazovanie a hodnotil dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a rozhodoval

na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

Zákon č. 55/1997 Z. z. bol zrušený 1. januára 2010, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z., ktorý v rámci jeho spoločných ustanovení v § 52 ods. 1, 2 a 3 upravil podklady na rozhodnutie tak, že

- účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení,

- úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy vo vzájomných súvislostiach,

- úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Zo žaloby vyplýva, že základnou námietkou žalobcu bola skutočnosť, že žalovaný viacnásobne v napadnutom rozhodnutí **porušil ustanovenie § 3 ods. 4 správneho poriadku a § 52 ods. 1, 2, 3 zákona č. 506/2009 Z. z.** Namietal tiež, že žalovaný si v plnom rozsahu osvojil tvrdenia navrhovateľa výmazu o vzájomných vzťahoch navrhovateľa výmazu, žalobcu a žalobcovej materskej spoločnosti, pričom **ignoroval dôkazy a tvrdenia predložené žalobcom**. Žalovaný **nedostatočne skúmal zlé vieru žalobcu pri podávaní prihlášky** a ním tvrdenú skutočnosť, že navrhovateľ výmazu pri prevode českej ochrannej známky X. neprejavil žiadny záujem o nadobudnutie práv plynúcich z medzinárodného zápisu ochrannej známky S.C. S.č. X. na území SR a rovnako neprejavil záujem o nadobudnutie práv z citovanej medzinárodnej známky ani pri zmluvnom predaji dňa 4. marca 2005 svojho 100% podielu českej spoločnosti Intelek spol. s r.o. Žalobca v rámci žaloby argumentoval, že práva plynúce z medzinárodného zápisu ochrannej známky S. C. S. č. X. majú samostatný charakter. Žalobca ako žalobný dôvod tiež uviedol, že všetky dôkazy žalobcu o **nezáujme navrhovateľa výmazu o slovenský trh** vyhodnotil žalovaný ako jeho domnienku a nie ako skutočnosť, ktorú mal podrobne skúmať v rámci dokazovania. Zdôraznil, že navrhovateľ výmazu v súčasnosti nedodáva na slovenský trh žiaden tovar, dodáva ho len žalobca. Žalovaný si tiež bez existencie relevantných dôkazov a ignorujúc dôkazy predložené žalobcom do spisu žalovaného osvojil názor, že výrobky dodávané do SR patrili navrhovateľovi výmazu, ktorý túto skutočnosť podložil len katalógmi, pričom v právnej praxi relevantným dôkazom takýchto skutočností sú napr. dodávateľské faktúry, zmluvy a podobne. Nakoľko takéto dôkazy absentujú, žalobca považoval uvedenú skutočnosť za nepreukázanú.

V prejednávanej veci sa súdny prieskum týkal žalobou napadnutého rozhodnutia, ktorým bola napadnutá ochranná známka žalobcu podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach vyhlásená za neplatnú potom, ako orgán rozhodujúci o rozklade podanom žalobcom dospel k záveru, že prihláška tejto ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že **za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.** Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. – kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa – a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Inštitút nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (čl.2 ods. 2 písm. d/) a do zákona č. 55/1997 Z. z. bol tento inštitút doplnený novelou č. 14/2004 Z. z., ktorá transponovala predchádzajúcu smernicu Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (čl. ods.2 písm. d/).

Pojem dobrej viery je významovo obsiahly, pretože dobrú vieru možno vnímať v mravnom význame, ale aj ako psychologickú kategóriu. V mravnom význame ju možno chápať ako akúsi všeobecne uznávanú hranicu inak právom neobmedzeného konania subjektov práva. Dobrá viera ako psychologická kategória vyjadruje nezavinenú nevedomosť o spravidla nesprávnych súvislostiach postupu účastníka právneho vzťahu.

Podľa názoru odvolacieho súdu žalovaný musí pri posudzovaní dobrej viery prihlasovateľa vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti prípadu, najmä posúdiť všetky dokumenty, ktoré sú mu za účelom posúdenia dobrej viery predložené. V súlade s tým (i keď to zákon o ochranných známkach výslovne neustanovuje) je nepochybne právom prihlasovateľa doložiť, že prihlášku podal v dobrej viere, resp. predložiť dôkazy, ktoré jeho konanie ospravedlňujú a vyvrátia tak dôkazy namietateľa o prihláške ochrannej známky v zlej viere. Iný záver by bol v rozpore s princípom rovnosti účastníkov konania.

Ohľadne dôkazného bremena pri posudzovaní dobrej viery v oblasti známkoprávnej ochrany je podstatné, či má byť dobrá viera u prihlasovateľa prezumovaná, alebo nie. Prezumpciu dobrej viery možno vyvodit' napríklad z občianskeho zákonníka, ktorý je založený na prezumpcii poctivosti konajúceho účastníka občianskoprávneho vzťahu; avšak na prípady podliehajúce pod zákon o ochranných známkach tento záver automaticky nemožno aplikovať. Je tomu tak predovšetkým preto, že ustanovenie § 2 ods.1 písm. k/ tohto zákona zakotvuje povinnosť žalovaného nezapísať ochrannú známku, ktorej prihláška zjavne nebola podaná v dobrej viere (absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti). Žalovaný tak nie je oprávnený predpokladať dobrú vieru prihlasovateľov ochranných známok a ich dobrú vôľu je povinný skúmať, napriek tomu, že je v tom obmedzený kategóriou zjavnosti, čo znamená, že v prípade ak nie je zlá viera prihlasovateľa zjavná „na prvý pohľad“ žalovaný známku zapíše (neexistuje tu teda povinnosť žalovaného vykonávať rozsiahle šetrenie ohľadne dobrej viery prihlasovateľa). Tomu zodpovedá i povinnosť prihlasovateľa svoju dobrú vieru prípadne preukázať.

Na tomto mieste považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že zlá viera prihlasovateľa sa posudzuje vždy k okamihu podania prihlášky ochrannej známky.

V posudzovanej veci **na základe návrhu navrhovateľa výmazu** (AESP, Inc., USA) podľa § 16 ods.1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1977 Z. z. ochranná známka „S. C. S.“ č. X. žalobcu ako majiteľa, bola vyhlásená za neplatnú, a to z dôvodu, že žalovaný dospel k záveru, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu a jeho označenie nemohlo byť vytvorené celkom nezávisle a náhodne.

Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu uvedeného v § 2 ods.1 písm. k/ zákona o ochranných známkach, **dôkazné bremeno ohľadne preukázania toho, či prihlasovateľ vedel alebo vzhľadom na okolnosti prípadu mal vedieť o existencii ochrannej známky navrhovateľa, je výlučne na samotnom navrhovateľovi výmazu** a nie na žalovanom. V prípade, ak navrhovateľ výmazu skutočnosti preukazujúce zlú vieru prihlasovateľa doloží, musí prípadné dôkazy preukazujúce naopak dobrú vieru prihlasovateľa predložiť prihlasovateľ.

Z podkladov administratívneho spisu žalovaného je zrejmé, že žalobcovi v konaní pred žalovaným bola poskytnutá možnosť vyjadriť sa k návrhu na výmaz a predložiť dôkazy, ktoré by vyvrátili tvrdenie navrhovateľa o nedostatku dobrej viery žalobcu.

Odvolačný súd konštatuje, že správny orgán sa predloženými námietkami zo strany žalobcu dostatočným spôsobom nevysporiadal a vyhovel návrhu navrhovateľa výmazu bez komplexného posúdenia skutkového stavu v posudzovanej veci.

Podstatným pre posúdenie veci je vyhodnotenie dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky. Pričom nemožno opomenúť skutočnosť, že navrhovateľ výmazu sa vzdal českej ochrannej známky až po podaní preskúmvanej prihlášky žalobcom, ktorá bola podaná v čase, keď česká materská spoločnosť žalobcu bola vlastníkom medzinárodnej ochrannej známky.

Odvolačný súd zároveň poukazuje na skutočnosť, že v predmetnej veci je dôležitou otázkou posúdenie územného rozsahu užívania napadnutej známky vo vzťahu k aplikácii zásady teritoriality. Právne účinky národných ochranných známok sú limitované územím jednotlivých štátov, pričom vychádzajú z jednotlivých vnútroštátnych známkoprávných predpisov. Národné ochranné známky sú svojimi právnymi účinkami viazané len na územie toho ktorého štátu, produktom ktorého národného zákonodarstva sú.

V preskúmvanej veci neboli dôsledne skúmané okolnosti vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky a k slovenskému trhu. Za stavu, že navrhovateľ výmazu argumentoval českou ochrannou známkou, bolo povinnosťou správneho orgánu posúdiť, či existencia českej národnej ochrannej známky môže mať význam pre územie Slovenskej republiky.

V známkovom práve treba dôsledne aplikovať princíp teritoriality, podľa ktorého ochranná známka platí iba na tom území, kde sa o ochranu požiadalo a kde bolo určité označenie ako ochranná známka zapísané do registra ochranných známok. Za národnú ochrannú známku možno považovať takú, ktorá platí iba na území príslušného štátu, t. j. za slovenskú ochrannú známku možno považovať známku, ktorá z hľadiska teritoriálneho pôsobenia platí len na území Slovenskej republiky.

Z podkladov súdneho spisu vrátane administratívneho spisu žalovaného správneho orgánu, je zrejmé, že v rozhodujúcom období navrhovateľ výmazu nebol majiteľom národnej ochrannej známky v Slovenskej republike, bol iba vlastníkom národnej ochrannej známky v Českej republike, pričom materská spoločnosť žalobcu vlastnila národné ochranné známky v znení sporného označenia a medzinárodné zápisy takýchto ochranných známok v mnohých krajinách od roku 2002 – skutočnosť ktorá vyplýva z právoplatného rozsudku Krajského súdu v Brne sp. zn. 41/11 Cm 181/2005 z 3. novembra 2011 – a aktívne ju aj užívala na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dôležitou skutočnosťou v posudzovanej veci bolo preto vysporiadať sa so zásadou teritoriality, ktorej žalovaný správny orgán vo svojom rozhodnutí nevenoval pozornosť. Za stavu, že žalovaný ponechal túto zásadu bez povšimnutia, jeho rozhodnutie je postihnuté vadou nepreskúmateľnosti.

Ohľadne námietky do konania pribratého účastníka konania, ktorý namietal, že teritorialita nebola žalobcom namietaná v rámci zákonnej 2- mesačnej lehoty v zmysle § 250b ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250h ods. 1 O.s.p., odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že na princíp teritoriality je povinný príslušný správny orgán prihliadať v konaní z úradnej povinnosti. Z tohto dôvodu nebolo možné námietku žalobcu týkajúcu sa teritoriality vyhodnotiť ako právne irelevantnú.

Odvolací súd zároveň poukazuje na skutočnosť, že do súdneho spisu boli postupne zakladané rozsiahle podania všetkých účastníkov, vrátane žalovaného, avšak z ustálenej judikatúry najvyššieho súdu vyplýva, že dôvody uvádzané správnym orgánom v rámci písomného vyjadrenia k žalobe, nenahrádzajú dôvody napadnutého rozhodnutia.

Záverom považuje odvolací súd za potrebné uviesť, že na argumentáciu žalobcu v rámci odvolania, týkajúcu sa rozboru ostatných v návrhu uplatnených výmazových dôvodov – t. j. aj dôvodov neplatnosti podľa zákona o ochranných známkach, ktoré boli správnym orgánom vyhodnotené ako nepreukázané a ohľadne ktorých nebol navrhovateľ výmazu v rámci preskúmaného konania úspešný – nebolo možné v rámci predmetného súdneho prieskumu prihliadnúť.

Vzhľadom na to, že podľa ustálenej judikatúry najvyššieho súdu nie je úlohou súdov pri preskúvaní rozhodnutí správnych orgánov nahrádzať ich činnosť, najmä pokiaľ ide o riadne zistenie skutočného stavu, odvolací súd zamietajúci rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. októbra 2012, č. k. 23S/69/2010-262 podľa § 250ja ods.3 O.s.p. zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného, vrátane prvostupňového rozhodnutia zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, v ktorom bude viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 250ja ods. 4 O.s.p.), pričom zároveň **je povinný sa vysporiadať aj so všetkými námietkami žalobcu uvedenými v odvolaní.**

Vzhľadom na zmenu rozsudku krajského súdu vo veci samej, rozhodol odvolací súd o trovách celého konania vrátane konania pred krajským súdom (§ 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 vetou prvou O.s.p.) tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v ním uplatnenej výške.

O trovách konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250k ods.1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich zo sumy zaplatenej titulom súdnych poplatkov v sume **132 €** (za žalobu a odvolanie po 66 €) a z uplatnených a vyčíslených trov právneho zastúpenia žalobcu advokátom v prvostupňovom a odvolacom konaní v celkovej sume **1.114,64 €**.

Trovy právneho zastúpenia tvorí :

- **tarifná odmena** vypočítaná podľa § 11 ods.3, § 13a ods.1 písm. a), b), c) d) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „vyhláška“) **a náhrada hotových výdavkov** (§§ 15 ods.1, 16 ods.3 vyhl.) za **1 úkon právnej služby** (príprava a prevzatie veci 12.08.2011) vo výške **123,50 €** s paušálnou náhradou vo výške **7,41 €**, za **3 úkony právnej služby** (písomné podanie na NS SR vo veci samej – vyjadrenie žalobcu k podaniam žalovaného a účastníka konania 25.5.2012, účasť na pojednávaní pred KS v Banskej Bystrici 31.10.2012 /9,00 hod. – 11,40 hod./) vo výške **3 x 127,16 €** s paušálnou náhradou vo výške **3 x 7,63 €** a za **1 úkon právnej služby** (odvolanie z 31. októbra 2012) vo výške **130,16 €** s paušálnou náhradou vo výške **7,81 €**.

Uplatnená **tarifná odmena a náhrada hotových výdavkov** predstavuje spolu sumu **635,14 € + 38,11 € = 673,25 €**.

- **náhrada cestovných výdavkov** na základe § 7 ods.2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zák. č. 530/2004 Z. z. a§ 1 písm. b) Opatrenia 632/2008 Z. z. a to:

- základná náhrada (1x Bratislava – Banská Bystrica a späť) 205 km x 2 x 0,183 €/1 km = **75,03 €**

- náklady na PHM (priemerná spotreba 8,5l/100 km)

$8,5 : 100 = 0,085 \text{ l/km} \times 410 \text{ km} = 34,85 \text{ l} \times 1,535 \text{ €/l} = \mathbf{53,49 \text{ €}}$

- **náhrada za stratu času** podľa § 17 ods.1 vyhl. (1/60 výpočtového základu za každú polhodinu) r. 2012 5 x 12,71 x 2 = **127,10 €**

1 x Bratislava – Banská Bystrica a späť = (2 hod. 15 min.) 5 polhodín x 12,71 € x 2

Spolu trovy právneho zastúpenia predstavujú sumu **928,87 € + 20% DPH (185,77 €)** keďže právna zástupkyňa žalobcu je platiteľom dane z pridanej hodnoty, jej odmena sa podľa § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky zvyšuje o DPH.

Priznané trovy právneho zastúpenia spolu predstavujú sumu 928,87 € + 185,77 € = 1114,64 €.

Náhradu trov právneho zastúpenia v sume 1114,64 € spolu s náhradou trov konania v sume 132 € je žalovaný povinný v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p. zaplatiť žalobcovi na účet jeho právnej zástupkyne vedený v S. S., a.s., č. ú.: X./X. do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Vzhľadom na skutočnosť, že ďalší účastník, ktorý podporoval argumentáciu žalovaného, konaní úspešný nebol, odvolací súd mu právo na náhradu trov konania nepriznal. Vzhľadom na výsledok konania, odvolaniu tohto účastníka, čo do trov konania, nebolo možné priznať úspech.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jednohlasne (§ 3 ods. 9 veta tretia zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

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

V Bratislave 30. apríla 2014

JUDr. Jozef Hargaš, v. r.
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Ing. Dagmar Lojová