

## U z n e s e n i e

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: **I., spol. s r.o.**, so sídlom K. X., B., zastúpeného *JUDr. M. F.*, advokátom so sídlom v B., P. X. a *JUDr. M. H.*, advokátkou Advokátska kancelária *JUDr. H. & p., s.r.o.*, so sídlom v B., M. X., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: **A., Inc.**, X. N.W. X. A/A, M.. U., zastúpeného *JUDr. A. P.*, advokátkou so sídlom v P., N. X., Č. r., 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 č. k. 23S/69/2010-80 z 8. decembra 2010, jednomyselne takto

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/69/2010-80 z 8. decembra 2010, **z r u š u j e a v e c m u v r a c i a n a d ě a ľ š i e k o n a n i e.**

### O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom krajský súd 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 *A., Inc., U.* (ďalej len „navrhovateľ“) bola podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1977 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 55/1976 Z. z.“) vymazaná z registra ochranných znáмок 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 35 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (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 zák. 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 1.1.2010), 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 zák. č. 506/2009 Z. z. Prvostupňový súd v konaní neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p.).

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd po preskúmaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia a postupu žalovaného správneho orgánu, dospel k záveru, že žalovaný vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu a nestotožnil sa s tvrdením žalobcu, že žalovaný nedostatočne odôvodnil svoje závery ohľadne absencie dobrej viery pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Uviedol, že z odôvodnení rozhodnutí žalovaného vydaných v oboch stupňoch je zrejmé, že žalovaný sa zaoberal vyhodnocovaním otázky dobrej viery pri podávaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a svoje závery náležite odôvodnil, pričom **súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného**. V danom prípade súd považoval za nespornú skutočnosť, že žalobca v čase podania prihlášky ochrannej známky č. X mal vedomosť o označení „S. C. S.“ užívaného pred podaním prihlášky v prospech inej osoby – navrhovateľa. Zdôraznil, že žalobca a žalovaný, pre posúdenie podmienok zápisnej spôsobilosti prihlášky napadnutej ochrannej známky, považovali za relevantné iné prvky. Žalobca považoval za významnú skutočnosť to, že jeho jediný spoločník česká obchodná spoločnosť I., spol. s r.o. bola v čase podania prihlášky vlastníkom medzinárodnej ochrannej známky č. X. S. C. S. platnej aj na území Slovenskej republiky a žalobca podal prihlášku napadnutej ochrannej známky dňa 25.5.2005 na základe poskytnutého súhlasu na používanie a registráciu označenia S. C. S. na území SR zo strany českej obchodnej spoločnosti I., spol. s r.o. Na druhej strane žalovaný tieto prvky nepovažoval za relevantné, ale za významné považoval preukázané prvky absolútnej prekážky zápisnej spôsobilosti spočívajúce v preukázaní absencie dobrej viery pri podávaní prihlášky.

Z preukázaného skutkového stavu mal za preukázané, že žalobca mal vedomosť o práve inej osoby (navrhovateľa) k právam vyplývajúcim z českej národnej ochrannej známky č. X. a zároveň pri podávaní prihlášky žalobca mal súhlas na používanie a registráciu zhodného označenia na území SR od českej spoločnosti I., spol. s r.o., ako vlastníka medzinárodnej ochrannej známky X., platnej aj na území SR. Súd dospel k záveru, že za prvotné treba považovať to, že pri podaní prihlášky nemôžu existovať absolútne prekážky zápisnej spôsobilosti, t.j. absolútne výluky pre zápis. Zdôraznil, že ak je takáto absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti preukázaná, potom ani prípadný súhlas, na ktorý poukazoval žalobca, nie je významný. Žalobca teda mohol pri zápise slovenskej ochrannej známky získať súhlas českej spoločnosti I., spol. s r.o., ako vlastníka medzinárodnej ochrannej známky X., avšak táto skutočnosť, vzhľadom na okolnosti prípadu, bola irelevantná. Podľa názoru krajského súdu táto skutočnosť by bola významná len za predpokladu neexistencie a nepreukázania prekážky zápisnej spôsobilosti. Pokiaľ žalobca preukazoval existenciu dobrej viery pri podávaní prihlášky (resp. vylučoval zlý úmysel pri podávaní prihlášky) poukazovaním na skutočnosť, že mal súhlas majiteľa medzinárodného zápisu č. X., krajský

súd považoval za potrebné zaoberať sa tiež otázkou, *za akých okolností sa spoločnosť I., spol. s r.o., so sídlom v B., stala (zostala) majiteľom medzinárodného zápisu č. X.*

V posudzovanej veci bolo zistené, že česká spoločnosť I., spol. s r.o., bola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky majiteľom medzinárodného zápisu č. X. len *v dôsledku právnej chyby* (nedôslednosti) pri prevodoch ochranných známok, pričom sám žalobca v žalobe poukázal na to, že navrhovateľ výmazu sa v dôsledku toho snaží všemocne túto svoju chybu odstrániť. Navrhovateľ výmazu uviedol, že zo strany českej spoločnosti I., spol. s r.o., nedošlo pri prevode českej ochrannej známky č. X. k uvedeniu všetkých relevantných skutočností, t.j. že táto ochranná známka je podkladom pre medzinárodný zápis č. X.. Vo veci bolo zistené, že z právnych krokov navrhovateľa výmazu bolo zrejmé, že mal záujem o ochrannú známku č. X., ktorú nadobudol zmluvou o prevode 28.8.2004, pričom z jeho ďalšieho postoja (korešpondencie) vyplývalo, že mal záujem o predmetné označenie ako také, resp. jeho záujem smeroval k zabráneniu používania predmetného označenia inými osobami, čo vyústilo aj do podania žaloby na Krajskom súde v Brne o určenie práv k ochranným známkam. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd považoval súhlas, na ktorý sa odvolával žalobca, za irelevantný, najmä ak existencia vlastníctva k medzinárodnému zápisu č. X., zostala v dôsledku „právnej chyby“, hoci z ďalších okolností muselo byť žalobcovi zrejmé, že navrhovateľ mal záujem aj o túto ochrannú známku, resp. mal záujem na jej nepoužívaní českou obchodnou spoločnosťou I., spol. s r.o., t.j. materskou spoločnosťou žalobcu. Pokiaľ sa žalobca dovoľával ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu č. X. v prospech jeho jediného spoločníka českej spoločnosti I., spol. s r.o., v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, súd poukázal na to, že pri medzinárodných zápisoch odvodených od národných ochranných známok v čase závislosti (do 5 rokov od medzinárodného zápisu ochrannej známky), správne poukázal žalovaný na skutočnosť, že v danom prípade sa medzinárodný zápis nestal nezávislým, pretože k vzdaniu sa národnej ochrannej známky jej majiteľom (navrhovateľom), od ktorej bol odvodený medzinárodný zápis ochrannej známky, došlo pred uplynutím 5 rokov od dátumu medzinárodného zápisu (24.7.2002 - 16.2.2007), v dôsledku čoho je súhlas majiteľa medzinárodného zápisu (bez stanoviska majiteľa národnej ochrannej známky vzhľadom na vzťah závislosti) bez právneho významu. Z dôvodu, že v čase podania prihlášky existoval už preukázateľný rozpor medzi majiteľmi ochrannej známky č. X. a medzinárodného zápisu č. X., súd nepovažoval za správne tvrdenie žalobcu o voľnom nakladaní s medzinárodným zápisom, ktoré by bolo možné akceptovať, len ak by sa stal medzinárodný zápis nezávislý, k čomu v danom prípade nedošlo, keďže navrhovateľ sa vzdal práv k národnej ochrannej známke v lehote do 5 rokov od jej medzinárodného zápisu. Podľa názoru súdu v prípade rozdielnych stanovísk majiteľa národnej ochrannej známky a majiteľa medzinárodného zápisu v období pred nadobudnutím nezávislosti medzinárodného zápisu je rozhodujúce stanovisko majiteľa národnej ochrannej známky, ktoré je potrebné uprednostniť. V danom prípade bol súhlas majiteľa medzinárodného zápisu č. X. na registráciu a používanie napadnutej ochrannej známky irelevantný, pretože vzhľadom na okolnosti daného prípadu bola preukázaná výluka zápisnej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z., t.j. prihláška napadnutej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Súd uviedol, že svedčia tomu najmä okolnosti, že v čase podania prihlášky dňa 25.5.2005:

1. prihlasovateľovi už bol známy postoj navrhovateľa výmazu, ktorý po zhoršení obchodných vzťahov sa dožadoval práv z ochranných známok v znení označenia pôvodne používaného navrhovateľom,
2. prihlasovateľovi bol známy prevod práv z českej národnej ochrannej známky č. 246216 na navrhovateľa, ktorý bol realizovaný na základe zmluvy o prevode z 28.8.2004,
3. ešte plynula 5-ročná lehota závislého medzinárodného zápisu ochrannej známky od českej národnej ochrannej známky, žalobca podal prihlášku napadnutej ochrannej známky napriek tomu, že rovnaké práva, aké mohol jej zápisom získať, už mal zabezpečené tým, že jeho materská spoločnosť 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.

Krajský súd tiež uviedol, že použitie prihláseného napadnutého označenia by bolo v rozpore s dobrými mravmi s prihliadnutím na skutočnosť, že podoba prihlásenej ochrannej známky nebola na základe náhodného výberu, ale jednalo sa už o používané označenie predtým, s ktorým sa konateľ žalobcu Ing. I. K. preukázateľne stretol v jeho obchodnej činnosti v rámci obchodnej spolupráce so spoločnosťou navrhovateľa, ktorá bola do 25.4.2005 majiteľom spoločnosti I., spol. s r.o., so sídlom v B. (materskej spoločnosti žalobcu) a jej konateľom bol Ing. I. K. (na základe uzavretej mandátnej zmluvy s navrhovateľom). Pokiaľ žalobca odôvodňoval podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky nezáujmom navrhovateľa o územie Slovenskej republiky, súd uviedol, že nevyznieva presvedčivo prezentovaný záujem žalobcu o „voľné“ teritórium SR, ak napadnutý národný zápis sa stal podkladom pre ďalší medzinárodný zápis „S. C. S.“ a rozšírený pre cca 27 krajín. Záverom krajský súd uviedol, že vzhľadom na dôvod vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú (§ 2 ods. 1 písm. k/ v spojení s § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z.), bolo potrebné posúdiť úradom, či ochranná známka je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere a irelevantným bolo posudzovať predaj výrobkov s označením „S.“, v dôsledku čoho nebolo potrebné vyhodnocovať dôkazy žalobcu ohľadom tvrdených obchodných vzťahov českej spoločnosti I., spol. s r.o., so spoločnosťou z T..

Proti tomuto rozsudku krajského súdu v zákonnej lehote podal žalobca odvolanie, a to z **dôvodu jeho zmätočnosti a nepreskúmateľnosti**. Uviedol, že krajský súd rovnako ako žalovaný opomenul **spôsob akým jediný spoločník žalobcu nadobudol práva k medzinárodnej ochrannej známke č. X.** Zdôraznil, že jedinému spoločníkovi žalobcu teda českej spoločnosti I. spol. s r.o. tieto práva zostali, nakoľko ich spolu s obchodným podielom nadobudol jediný spoločník českej spoločnosti I. spol. s r.o. a to kúpou obchodného podielu od spoločnosti A., Inc., X. N.W.X A./A, M., U.. Kúpa obchodného podielu má za následok, že osoba nadobúdajúca obchodný podiel získava celé obchodné imanie spoločnosti, v ktorej takýto obchodný podiel nadobúda. Uvedeného si bola vedomá aj spoločnosť A., Inc., X.

N.W. X<sup>th</sup> A./A, M., U., nakoľko pred prevodom predmetného obchodného podielu vyňala z českej spoločnosti I. spol. s r.o. **českú národnú známku č. X.** a o tejto skutočnosti formálne českú spoločnosť I. spol. s r.o. neinformovala. Okrem toho aj v samotnej zmluve o prevode obchodného podielu vyššie uvedená americká spoločnosť – navrhovateľ výmazu venovala istú pozornosť používaniu označenia S.. Podľa žalobcu nie je preto obhájitelné vysvetlenie, že jediný spoločník českej spoločnosti I. spol. s r.o., americká spoločnosť A., Inc., X. N.W. X<sup>th</sup> A./A, M., U., nevedela o tom, že jej česká spoločnosť I. spol. s r.o. vlastní **medzinárodnú ochrannú známku X.** Práva k medzinárodnej ochrannej známke č. X. zostali českej spoločnosti I. spol. s r.o., a to až do ich zániku na základe úkonov americkej spoločnosti A., Inc., X. N.W. X<sup>th</sup> A./A, M., U.. Preto podľa názoru žalobcu, v čase od prevodu obchodného podielu až do zániku medzinárodnej ochrannej známky č. X. bola česká spoločnosť I. spol. s r.o. oprávnená legitímne s touto známkou nakladať. Uvedené potvrdzuje aj to, že pri zápise **slovenskej národnej známky č. X.** žalovanému postačoval súhlas českej spoločnosti I. spol. s r.o., ktorá vlastnila práva k **medzinárodnej ochrannej známke X.**, pričom žalovaný nepožadoval súhlas vlastníka **českej národnej ochrannej známky č. X.**, teda americkej spoločnosti A., Inc., X. N.W. X<sup>th</sup> A./A, M., U.. O tom, že takýto súhlas českej spoločnosti I. spol. s r.o. bol postačujúci podľa žalobcu svedčí aj tá skutočnosť, že žalovaný nikdy nezačal na základe svojho skúmania z úradnej moci konanie podľa § 16 ods. 1 už zrušeného zákona č. 55/1997 Z. z. hoci uvedené ustanovenie mu takúto možnosť dávalo. Žalobca zdôraznil, že názor Krajského súdu v Banskej Bystrici o právnej chybe pri prevodoch ochranných známok nemá žiaden podklad v dokazovaní, pričom to, že niekto ponechá pred prevodom obchodného podielu majetok v obchodnej spoločnosti nie je žiadnou právnou chybou, ktorá by zakladala zlú vieru žalobcu, resp. jeho materskej českej spoločnosti. Uviedol tiež, že neexistuje žiaden dôkaz v tom smere, že americká spoločnosť A., Inc., X. N.W. X<sup>th</sup> A./A, M., U. mala nejaký záujem o medzinárodný zápis č. X., pričom sám zástupca americkej spoločnosti uviedol, že táto nemala vedomosť o existencii tohto medzinárodného zápisu, čo vylučuje akúkoľvek vedomú alebo nevedomú nedôslednosť v tomto smere. Okrem toho neexistuje žiaden dôkaz o tom, že navrhovateľ výmazu zisťoval u konateľa českej spoločnosti I. spol. s r.o. niečo vo vzťahu k medzinárodnému zápisu a tento konateľ mu zatajil skutočnosti s cieľom oklamať navrhovateľa výmazu, ktorý až následne po tom, ako zistil, že žalobca sa stal legálne vlastníkom medzinárodného zápisu, začal podnikať terorizujúce kroky v smere likvidácie legálne nadobudnutých práv žalobcu, ktoré boli označené ako „odstránenie chyby“, čo nemôže ísť v žiadnom prípade na vrub ani českej spoločnosti I. spol. s r.o. ani žalobcu a toľž nemôže slúžiť ako dôkaz toho, že sa stala „právna chyba“ zakladajúca zlú vieru žalobcu alebo jeho materskej českej spoločnosti I. spol. s r.o. Pokiaľ navrhovateľ výmazu uviedol, že zo strany českej spoločnosti I. spol. s r.o. nedošlo pri prevode **českej národnej ochrannej známky č. X.** k uvedeniu všetkých relevantných skutočností, t.j. že táto ochranná známka je podkladom pre medzinárodný zápis č. X., podľa názoru žalobcu toto tvrdenie je úplne mystifikujúce, nakoľko jediný spoločník predsa musí poznať majetok spoločnosti z účtovných dokladov a nie je odkázaný na informácie iných osôb. Žalobca ďalej dôvodil tým, že dobrá viera sa skúma v čase podania prihlášky ochrannej známky a v tom čase neexistovali žiadne výmazové kroky navrhovateľa výmazu v smere k českej národnej známke, a teda aj skúmanie závislosti je irelevantné. Uviedol tiež, že názor krajského súdu – že v čase podania prihlášky už existoval preukázateľný rozpor medzi majiteľmi národnej

ochrannej známky č. X. a medzinárodného zápisu č. X., z dôvodu ktorého súd nepovažoval za správne tvrdenie žalobcu o voľnom nakladaní s medzinárodným zápisom, ktoré by bolo možné akceptovať, len ak by sa stal medzinárodný zápis nezávislý, k čomu v danom prípade nedošlo, keďže navrhovateľ sa vzdal práv k národnej ochrannej známke v lehote do 5 rokov od jej medzinárodného zápisu – je nesprávny, lebo v celej veci ide o posúdenie, či v čase podania prihlášky mohol jediný spoločník žalobcu nakladať s medzinárodným zápisom v rozsahu potrebnom na udelenie súhlasu. Nakoľko žalovaný takýto súhlas akceptoval, hoci podľa tvrdenia krajského súdu bol nedostatočný, je to len jeden záver a to ten, že jediný spoločník žalobcu mohol takto konať. V súvislosti s argumentáciou krajského súdu uvedenou v odôvodnení rozsudku, žalobca namieta, prečo žalovaný nepožadoval súhlas, resp. prečo mu súhlas stačil. Na tvrdenie súdu, že v čase podania prihlášky dňa 25.5.2005 - prihlasovateľovi už bol známy postoj navrhovateľa výmazu, ktorý po zhoršení obchodných vzťahov sa dožadoval práv z ochranných známk v znení označenia pôvodne používaného navrhovateľom – uviedol, že nie je podklad vo vykonanom dokazovaní. Na ďalšie tvrdenie – prihlasovateľovi bol známy prevod práv z českej národnej ochrannej známky č. X. na navrhovateľa, ktorý bol realizovaný na základe zmluvy o prevode z 28.8.2004 – uviedol, že tu je daný dôvod práve v prospech žalobcu, nakoľko navrhovateľ výmazu „čistil“ pred prevodom obchodného podielu českú spoločnosť I. spol. s r.o., ktorú formálne neinformoval o tomto prevode ani o svojich ďalších plánoch do budúcnosti. Žalobca tiež uviedol, že je zarážajúce, že krajský súd bez akýchkoľvek dôkazov na jednej strane obhajuje záujmy navrhovateľa výmazu vo forme, že urobil chybu, nedbanlivosť hoci ako jediný spoločník môže len ťažko presvedčiť súd, že nevedel čo vlastní jeho spoločnosť pred prevodom obchodného podielu, na druhej strane považuje legitímne nakladanie so svojimi právami vykonávané českou spoločnosťou I. spol. s r.o., resp. žalobcom za dôkaz jeho zlej viery. Žalobcovi v jeho konaní ohľadne prihlásenia známky nič nebránilo a nemohol byť ani v zlej viere, nakoľko medzinárodný zápis zostal jeho materskej spoločnosti vzhľadom ku všetkým skutočnostiam spolu s obchodným podielom. Záverom uviedol, že súd zanedbal svoju základnú zákonnú povinnosť, a to skúmať všetky dôkazy, pretože inak by dospel k záveru, že nedodávanie tovaru navrhovateľom výmazu na územie Slovenskej republiky je len dôkazom toho, že navrhovateľ výmazu počítal s tým, že teritórium SR prípadne českej spoločnosti I. spol. s r.o., a preto jej ponechal aj medzinárodný zápis platný pre územie SR a potom neskôr tvrdiac, že nevedel čo vlastní si to rozmyslel, ako je to podrobne uvedené vyššie. Z uvedených dôvodov navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny a náležité odôvodnený potvrdil. Ohľadne námietok žalobcu uviedol, že súd sa spôsobom nadobudnutia práv jediného spoločníka žalobcu k medzinárodnej ochrannej známke č. X. zaoberal a vyhodnotil okolnosti dôležité pre posúdenie relevancie súhlasu udeleného českou spoločnosťou I. spol. s r.o., resp. žalobcovi (prihlasovateľovi). Žalovaný za dôležitú skutočnosť považoval aj obsah Zmluvy o prevode ochrannej známky z 28.8.2004, z ktorej vyplýva, že nadobúdateľ (pribratý účastník konania pred súdom) financoval proces registrácie českej ochrannej známky a prevodca konal pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky fakticky ako jeho splnomocnenec.

Cieľom uzavretia predmetnej zmluvy o prevode ochrannej známky S. C. S. teda bolo zosúladienie zápisu majiteľa ochrannej známky s faktickým stavom a dosiahnutie formálnej zmeny majiteľa v registri. Zdôraznil, že túto okolnosť žalobca v odvolaní neuvádza a bez ohľadu na jednoznačný úmysel zmluvných strán vyjadrený v Preambule, sa pokúša prevod českej národnej ochrannej známky prezentovať ako jej vyňatie z obchodného imania českej spoločnosti I.spol. s r.o. pred prevodom jej obchodného podielu. Žalobca prehliada závislú povahu medzinárodného zápisu od základného (národného) zápisu v zmysle čl. 6 ods. 3 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk: ***Ochrany vyplývajúcej z medzinárodného zápisu bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k jeho prevodu sa nemožno d'alej dovoľávať, ak pred uplynutím piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu základná prihláška alebo zápis z nej vyplývajúci, alebo základný zápis, podľa povahy veci, boli vzaté späť, zanikli, došlo pri nich k vzdaniu sa právna ochrannú známku***, bolo vydané konečné rozhodnutie o ich zamietnutí, zrušení, výmaze alebo neplatnosti vo vzťahu ku všetkým alebo niektorým výrobkom a službám uvedeným v medzinárodnom zápise. Žalovaný zdôraznil, že účelom citovaného ustanovenia je zabezpečiť právnu istotu v právnych vzťahoch založených medzinárodným zápisom stanovením päťročnej doby závislosti medzinárodného zápisu od základnej ochrannej známky. Počas tohto obdobia medzinárodný zápis zdieľa osud základnej ochrannej známky bez ohľadu na prípadnú zmenu jej majiteľa. Podľa žalovaného správny výklad citovaného ustanovenia čl. 6 ods. 3 Protokolu v tomto prípade nespočíva v riešení otázky naplnenia jeho hypotézy (k vzdaniu sa práva na základnú ochrannú známku nepochybne došlo a to pred uplynutím päťročnej doby, táto otázka v konaní nie je sporná), ale v následkoch, ktoré vyvoláva. Žalovaný tvrdí, že žalobca, že pri zápise slovenskej národnej ochrannej známky č. X. postačoval žalovanému súhlas českej spoločnosti I. spol. s r.o. a zo strany žalovaného nebol požadovaný súhlas vlastníka českej národnej známky č. X. – americkej spoločnosti A., Inc. (pribatý účastník konania) – považoval za účelové a špekulatívne z nasledovných dôvodov:

- 1.) v konaní o prihláške ochrannej známky P. X. žalovaný nevyzýval prihlasovateľa na predloženie žiadneho súhlasu, prihlasovateľ ho predložil bez vyzvania (čl. 7 správneho spisu),
- 2.) podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti (vrátane medzinárodnej ochrannej známky), ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary a služby, pričom § 3 ods. 2 umožňoval prekonať túto absolútnu prekážku zápisnej spôsobilosti udelením (a predložením) písomného súhlasu na zápis neskôr prihláseného označenia ako ochrannej známky,
- 3.) na rozdiel od vyššie uvedenej prekážky zápisnej spôsobilosti – zhodnosť so staršou ochrannou známkou – ***zápisnú prekážku spočívajúcu v nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky v zmysle § 2 ods. 1 písm. k/ neumožňuje zákon prekonať žiadnym spôsobom*** a pri jej naplnení úrad bezpodmienečne musí prihlášku zamietnuť resp. ochrannú známku vymazať (vyhlásiť za neplatnú),
- 4.) preukázanie skutočnosti, že prihláška nebola podaná v dobrej viere, bez toho, že by boli podané pripomienky zo strany tretích osôb (§ 8a zák. č. 55/1997 Z. z.) je v konaní o prihláške ochrannej známky vo väčšine prípadov takmer nemožné, nakoľko

okolnosti týkajúce sa dobrej viery prihlasovateľa vždy úzko súvisia s právami dotknutých tretích osôb, **úrad nemôže nedostatok dobrej viery u prihlasovateľa jednoducho predpokladať bez náležitého zistenia skutkového stavu**, na to je dostatočný priestor v sporovom konaní o návrhu na výmaz ochrannej známky podľa § 16 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z., resp. o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 platného zákona č. 506/2009 Z. z.,

- 5.) nezačatie konania z úradnej moci podľa § 16 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 1 písm. k) zák. č. 55/1997 Z. z. nie je možné účelovo vykladať tak, že úradu postačoval súhlas českej spoločnosti I. spol. s r.o., nakoľko **tento súhlas vôbec nie je spôsobilý prekonať nedostatok dobrej viery prihlasovateľa**, ako je to vysvetlené v bode 3.), z tohto istého dôvodu žalobca nemohol od úradu očakávať, že bude požadovať predloženie súhlasu od vlastníka českej národnej ochrannej známky č. X – americkej spoločnosti A., Inc.

Ak teda žalobca preukazoval existenciu dobrej viery pri podávaní prihlášky poukazovaním na skutočnosť, že mal súhlas majiteľa medzinárodného zápisu, táto skutočnosť sama osebe nemohla spochybniť opačný záver žalovaného tak, ako vyplynul z dokazovania a ako je aj zachytený v prvostupňovom rozhodnutí. Žalovaný ďalej uviedol, že spoločnosť A. – A. E. S. P., Inc. (založená v roku 1983) je americký výrobca a dodávateľ komplexnej dátovej infraštruktúry systémov štruktúrovaných kabeláží a optickej kabeláže. Na základe predložených výročných správ možno uviesť, že táto spoločnosť zriadila predaj svojich výrobkov označovaných označením „S.“ prostredníctvom spoločností v Nórsku, Švédsku, Nemecku, Rusku, Ukrajine, ktoré následne rozšírili predaj i v rámci východnej Európy. Výrobky tejto spoločnosti označované „S. C. S.“ boli dodávané na územie Českej republiky prostredníctvom českej spoločnosti I. spol. s r.o., B. Už v samotnom katalógu produktov spoločnosti I. spol. s r.o., B. (vydaného v roku 2002) je uvedené, že *obchodná značka „S.“ americkej spoločnosti A.* zahŕňa širokú škálu aktívnych prvkov pre budovanie počítačových sietí. Takisto z predložených dokladov je zrejmé, že česká spoločnosť I. spol. s r.o. prihlásila v Českej republike na ÚPV ČR 29.1.2002 ochranné známky „A.“ a „S. C. S.“. V zmluve o prevode ochrannej známky „S. C. S.“ z 27.8.2004 v preambule je uvedené, že nadobúdateľ (v tomto prípade navrhovateľ) niesol všetky náklady spojené s registráciou uvedenej ochrannej známky na ÚPV ČR a prevodca jednal ako zmocnenec za účelom urýchlenia správneho konania. Vo faktúre č. 22500172 z 21.12.2002 vystavenej spoločnosťou I. spol. s r.o. pre americkú spoločnosť A., Inc., - je uvedené – *„prefakturujeme Vám náklady na registráciu Vašich obchodných známok „A.“ a „S.“*, z čoho možno vyvodíť, že tieto označenia boli považované za obchodné známky americkej spoločnosti A. Inc., t.j. navrhovateľa. Majiteľ napadnutej ochrannej známky – **I. spol. s r.o., B. vznikol ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti I. spol. s r.o., B. 13.7.2000, ktorá predávala výrobky „S.“ na území Slovenskej republiky.** Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná na úrad 25.5.2005 pre tovary a služby s rovnakým či podobným zameraním. Na základe uvedených skutočností žalovaný uviedol, že možno konštatovať, že podľa všetkých daných okolností majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky zjavne vedel o právach iného subjektu k zhodnému označeniu.

Žalovaný k otázke, či jediný spoločník musí skutočne poznať majetok spoločnosti z účtovných dokladov, poznamenal, že ani český ani slovenský právny poriadok neprikazuje podnikateľom viesť v účtovníctve tie ochranné známky (a už vôbec nie ich medzinárodné zápisy), ktoré nadobudli ich vlastnou činnosťou, t.j. boli ich prihlasovateľmi. Povinnosť účtovať ochranné známky vzniká až pri ich odplatnom nadobudnutí na základe prevodu, inak je účtovanie ochranných známok možné len na ich podsúvahových účtoch v poznámkach (ako dobrovoľná informácia napr. pre zahraničného partnera). Žalovaný nesúhlasil s názorom žalobcu, že v celej veci ide o posúdenie, či v čase podania prihlášky mohol jediný spoločník žalobcu nakladať s medzinárodným zápisom v rozsahu potrebnom na udelenie súhlasu. Podľa jeho názoru nedostatok dobrej viery prihlasovateľa nemožno prekonať udelením súhlasu majiteľa staršej zhodnej ochrannej známky alebo medzinárodného zápisu. Fakt, že v prospech jediného spoločníka prihlasovateľa svedčil v čase podania prihlášky medzinárodný zápis staršej ochrannej známky, nijako nevylučuje, že prihlasovateľ – prostredníctvom osoby konateľa Ing. I. K. – podal prihlášku v zlej viere. Zdôraznil, že v konaní bolo preukázané: po skončení vzájomných obchodných vzťahov medzi českou spoločnosťou I. spol. s r.o. a americkou spoločnosťou A., Inc., podal žalobca dňa 25.5.2005 prihlášku ochrannej známky P. X. a zároveň požiadal o jej medzinárodný zápis pre spolu 32 krajín (č.l. 3 správneho spisu), pričom urobil tak prostredníctvom osoby jediného konateľa Ing. I. K., ktorý udelil plnú moc patentovému zástupcovi a podpísal tiež súhlasné prehlásenie (č.l. 7 správneho spisu). V období, keď americká spoločnosť A., Inc. vlastnila 100 % obchodný podiel v českej spoločnosti I. spol. s r.o., vykonával Ing. I. K. funkciu konateľa na základe mandátnej zmluvy (č.l. 22 správneho spisu), ktorá predpokladala vysokú mieru lojality k mandantovi. Ing. I. K. sa počas výkonu tejto funkcie nepochybne s predmetným označením stretol a bolo aj po skončení spolupráce známe, že práva k nemu patria americkej spoločnosti A., Inc. Uvedené skutočnosti podľa názoru žalovaného vzbudzujú legitímnu otázku: Aký bol skutočný účel podania prihlášky ochrannej známky P. X., keď jediný spoločník žalobcu - česká spoločnosť I. spol. s r.o. ako majiteľ medzinárodného zápisu - podľa tvrdenia žalobcu už mal všetky práva, ktoré mohol prihlasovateľ získať zo zápisu zhodnej ochrannej známky? Známkovú ochranu totiž nie je možné týmto spôsobom „zdvojnásobiť“. Podanie ďalšej prihlášky zhodnej ochrannej známky nemá z právneho hľadiska žiadne opodstatnenie a z ekonomického hľadiska predstavuje zbytočné náklady najmä v súvislosti s duplicitným platením poplatkov za medzinárodný zápis. Jediným logickým vysvetlením podľa názoru žalovaného je vedomosť prihlasovateľa – žalobcu, že medzinárodný zápis českej spoločnosti I. spol. s r.o. je zo strany majiteľa českej ochrannej známky č. X americkej spoločnosti A., Inc. zraniteľný a snaha prihlasovateľa vyhnúť sa strate medzinárodnej ochrany. Navyše prihlasovateľ bol od začiatku zastúpený patentovým zástupcom, a preto je namieste predpokladať, že s ním túto odbornú problematiku konzultoval a bola mu známa. Záverom žalovaný zdôraznil, že tak ako úrad aj súd prvého stupňa svoje skutkové a právne závery dostatočne a zrozumiteľne odôvodnili, a preto tvrdenie žalobcu o nepreskúmateľnosti prvostupňového rozsudku považoval za neopodstatnené. S poukazom na uvedené skutočnosti navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok podľa § 219 O.s.p. potvrdil a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Účastník konania A. Inc. vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že v čase podania prihlášky slovenskej P.X. žalobca mal vedomosť o skorších právach navrhovateľa výmazu, a to predovšetkým k českej ochrannej známke č. X.. Zároveň uviedol, že ÚPV SR požadoval súhlas majiteľa medzinárodného zápisu č. X., pretože išlo o zhodné označenie „S. C. S.“ zapísané pre zhodné výrobky v triede 9, 37 a 42 medzinárodného triedenia, ktorého ochrana bola rozšírená aj na území SR. Česká národná ochranná známka č. X. nebola a ani nemohla byť v SR platná, keďže išlo o českú ochrannú známku zapísanú ÚPV ČR. ÚPV SR z tohto dôvodu nemohol požadovať súhlas od navrhovateľa výmazu ako od majiteľa českej ochrannej známky č. X., keďže táto ochranná známka nebola na území SR platná, lebo takýto súhlas nebol potrebný pre účely zápisu P.X. Zdôraznil, že pri zabezpečovaní ochrany práva a majetku sa uplatňuje princíp teritoriálneho členenia, ktorý žalobca zrejme opomenul vziať do úvahy. Uviedol tiež, že prvoradou úlohou ÚPV SR je posudzovať zápisnú spôsobilosť prihlasovaných označení a v prípade konfliktu so staršími známkovými právami posúdiť, či ide o zameniteľné označenia alebo nie. Vzhľadom na to, že český zápis č. X. nepožíval ochranu v SR, ÚPV SR nemal dôvod namietat tento český zápis pri posudzovaní P.X. Z tohto dôvodu ani nemohol začať výmazové konanie, ako sa žalobca mylne domnieva, pričom ÚPV SR môže vychádzať iba z jemu dostupných informačných zdrojov, t.j. pri preskúvaní zápisnej spôsobilosti P.X. nemohol vedieť, že prihlasovateľ/žalobca:

- bol ekonomicky nepriamo prepojený s navrhovateľom výmazu a že
- o skoršom práve navrhovateľa výmazu k označeniu „S.C. S.“ vedel.

Účastník konania uviedol, že v prípade, že ÚPV SR začne výmazové konanie na podnet tretej osoby, ako to učinil v tomto prípade, má možnosť posúdiť znovu okolnosti zápisu a prehodnotiť svoje skôr vydané rozhodnutie, a to v súlade so zákonom. Zdôraznil, že to, či prihláška bola alebo nebola podaná v dobrej viere sa posudzuje kedykoľvek, ide totiž o absolútnu prekážku zápisnej spôsobilosti, t.j. pokiaľ ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, nemôže požívať právnu ochranu. Uviedol, že existuje viac úrovní, na ktorých je možné zabezpečiť známkoprávnu ochranu, t.j. národná, medzinárodná a komunitárna, pričom zdôraznil, že národná ochrana sa vzťahuje len na teritórium štátu, kde je poskytnutá, t.j. neprekračuje hranice štátu. Česká národná ochranná známka č. X. poskytuje ochranu svojmu majiteľovi len na území Českej republiky, preto pre posúdenie zápisnej spôsobilosti P.X. bola jej existencia irelevantná. ***Navrhovateľ výmazu/účastník však preukázal a doložil dôkazmi, že žalobca mal vedomosť o skoršom známkovom práve účastníka, t.j. o českej ochrannej známke, preto podanie prihlášky ochrannej známky P. X. nebolo učinené v dobrej viere.***

Účastník konania tým, že sa vzdal svojho práva k českej ochrannej známke č. X., využil svoje zákonné právo: žalobca, resp. česká spoločnosť I. spol. s r.o. napriek tomu, že bola v čase podania P.X. majiteľom platného medzinárodného zápisu č. X. chráneného aj na území SR, si podala P.X. v SR s identickým zoznamom výrobkov a služieb a pre identické krajiny následne tento zápis dezignovala. Z uvedeného konania vyplýva záver, že žalobca, resp. česká spoločnosť I. spol. s r.o. si bola vedomá hrozby zániku medzinárodného zápisu č. X., preto si pre istotu podala novú prihlášku P.X. a jej medzinárodný zápis č. X. rozšírila na

rovnaké krajiny ako medzinárodný zápis č. X.. Z uvedeného je zrejmé, podľa názoru účastníka ide o špekulatívne konanie, ktoré je v rozpore s dobrou vierou a ktorého jediným cieľom bolo vytlačiť účastníka konania z účasti na hospodárskej súťaži v celosvetovom meradle. Zdôraznil, že nikdy neprenechal teritórium SR českej spoločnosti I. spol. s r.o., ako to žalobca zavádzajúco naznačuje, a preto podal aj predmetný návrh na výmaz. Uviedol tiež, že skutočnosti uvádzané žalobcom o dodávaní tovaru, resp. nedodávaní tovaru navrhovateľom výmazu, považuje za nepravdivé vzhľadom na to, že všetky faktúry, ktoré česká spoločnosť I. spol. s r.o., týkajúce sa dodávok tovaru do SR predložila, boli z obdobia, kedy účastník konania bol 100 % majiteľom českej spoločnosti I. spol. s r.o. Preto nie je pravdou, že nedodával výrobky na slovenský trh, činil to prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, ako je to bežné, pričom či výrobky boli alebo neboli na slovenský trh dodávané, je pre posúdenie toho, či prihláška P.X. bola alebo nebola podaná v dobrej viere, irelevantné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok krajského súdu podľa § 212 ods. 1 O.s.p., prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 a dospel k záveru, že rozsudok je potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, a to pre závažné procesné pochybenie spočívajúce v nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia.

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.).

Podľa § 250j ods. 1 O.s.p. ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len "v medziach žaloby") dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamietá.

V zmysle citovaného ustanovenia § 250j ods. 1 O.s.p. príslušný súd rozhodne vo veci samej tak, že žalobu zamietne, ak zistí, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom. **Záver o súlade postupu a rozhodnutia správneho orgánu so zákonom sa týka rozsahu a z dôvodov, pre ktoré bola žaloba podaná.**

Procesnému právu účastníka konania vznášať v žalobe námietky nezákonnosti voči postupu a rozhodnutiu správneho orgánu zodpovedá ***povinnosť správneho súdu preskúmať rozhodnutie správneho orgánu v rozsahu žalobných námietok, o vznesených námietkach rozhodnúť a pokiaľ ich nepovažoval za dôvodné, vysvetliť a vyložiť, z akých dôvodov.*** Ak tak správny súd neurobí, zaťaží svoje rozhodnutie nielen vadami spočívajúcimi v porušení všeobecných procesných princípov - podraditeľných pod vadu konania v zmysle § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. - ale súčasne postupuje aj v rozpore so zásadami vyjadrenými v druhej hlave, siedmom oddiele Ústavy SR (predovšetkým čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2) a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd (ďalej aj „Dohovor“; porov. II. ÚS 9/00, I. ÚS 35/01, I. ÚS 26/94, IV. ÚS 156/03).

Súčasťou práva na súdnu ochranu a na spravodlivý proces je nepochybne aj právo na riadne odôvodnenie súdneho verdiktu, ktoré je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Je predpokladom toho, aby strany mohli účinne uplatňovať právo na opravné prostriedky. Napokon je predpokladom kontroly výkonu spravodlivosti zo strany verejnosti.

V odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé (§ 157 ods. 2 O.s.p.).

Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dostatočné dôvody, na základe ktorých je založené.

Súčasťou práva na riadne odôvodnenie je aj to, aby sa súd riadne vysporiadal so všetkými relevantnými námietkami účastníka konania. Nedostatočné vysporiadanie sa s námietkami účastníka konania spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia.

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 A. Inc., U. 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 známk 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. 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 1.1.2010), 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.

Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

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 § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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.

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

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 viery 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 4.3.2005 svojho 100 % podielu českej spoločnosti I. 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.

Z obsahu odvolania žalobcu je zrejmé, že nesúhlasil s tým, ako sa prvostupňový súd vysporiadal s dôvodmi žaloby, keď pri posudzovaní jej opodstatnenosti zanedbal svoju zákonnú povinnosť spočívajúcu v skúmaní všetkých dôkazov. Preto napadnutý rozsudok považoval za zmätočný a nepreskúmateľný.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, bolo povinnosťou odvolacieho súdu skúmať opodstatnenosť žalobcom vznesenej námietky, že krajský súd komplexne vec neposúdil.

Odvolací súd po dôkladnom oboznámení sa s podkladmi súdneho spisu zistil, že táto námietka žalobcu je v plnom rozsahu dôvodná.

***V správnom súdnictve je súd viazaný žalobou vymedzeným rozsahom a dôvodmi preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia, čomu zodpovedá povinnosť súdu rozhodnúť o všetkých žalobných námietkach a v odôvodnení sa s nimi vysporiadať.***

V tomto smere poukazuje aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/25/2011 z 25.1.2012, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že:

***„V správnom súdnictve je (krajský) súd viazaný obsahom jednotlivých bodov žaloby a v odôvodnení rozhodnutia sa musí s nimi vysporiadať. Len Najvyššiemu súdu SR ako odvolaciemu súdu v správnom súdnictve zákon umožňuje, ak sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, v odôvodnení sa obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody (§ 219 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta OSP); ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už bola predmetom konania pred odvolacím súdom, môže v odôvodnení poukázať už len na podobné rozhodnutie, ktorého celý text v odôvodnení uvedie (§ 250ja ods. 7 OSP). Krajského súdu ako súdu prvého stupňa v správnom súdnictve sa citované zákonné ustanovenia netýkajú a nerešpektovaním platných princípov na riadne odôvodnenie rozhodnutia krajský súd v správnom súdnictve odníma účastníkovi možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (rozsudku krajského súdu), voči ktorému má právo podať opravný prostriedok (odvolanie).***

Z citovaného odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd sa uvedených zákonných zásad dôsledne nepridržiaval, čím sa stalo jeho rozhodnutie

*nepreskúmateľným pre nedostatok dôvodov a preto mu chýba presvedčivosť, požadovaná zákonom (§ 157 ods. 2 posledná veta v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta OSP)“.*

Posudzujúc obsah odôvodnenia napadnutého rozsudku, odvolací súd dospel k záveru, že krajský súd odôvodnenie výroku napadnutého rozsudku založil iba na formálnom prevzatí záverov obsiahnutých v písomnom vyjadrení žalovaného správneho orgánu, pričom s argumentáciou žalobcu sa dostatočne nevysporiadal, čím postihol napadnutý rozsudok deficitom nepreskúmateľnosti odvolacím súdom.

Pokiaľ teda v posudzovanej veci ***krajský súd nepreskúmal komplexne žalobcove procesné i hmotné námietky, podľa názoru odvolacieho súdu postupoval nedôsledne***, a uvedeným postupom bolo porušené jeho právo na spravodlivý a riadny súdny proces, právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde ako aj zásady spravodlivého procesu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd. Ústavný súd SR už vyslovil, že „súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu“ (IV. ÚS 115/03).

V správnom súdnictve je súd viazaný žalobou vymedzeným rozsahom a dôvodmi preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia, čomu zodpovedá povinnosť súdu rozhodnúť o všetkých bodoch žaloby a v odôvodnení sa s nimi vysporiadať.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preto musel napadnutý rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. v spojení s § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.), a to bez toho, aby sa zaoberal hmotnoprávnou stránkou odvolania.

V ďalšom konaní prejedná vec v medziach podanej žaloby, ***dôsledne sa vysporiada so všetkými námietkami žalobcu, vrátane odvolacích námietok***, znova o nej rozhodne a svoje rozhodnutie aj riadne a presvedčivo odôvodní a to aj vzhľadom na vyjadrenie žalobcu z 25.5.2012.

Súčasne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí opätovne rozhodne o náhrade trov konania vrátane trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.).

Záverom považuje odvolací súd za potrebné uviesť, že pri posudzovaní dobrej viery pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zmysle citovaného ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zák. č. 55/1997 Z. z., musí byť bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že v danom prípade absentovala dobrá vôľa prihlasovateľa. Treba zdôrazniť, že dôkazné bremeno je na strane žalovaného správneho orgánu, t.j. Úradu priemyselného

vlastníctva SR, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere. V danom prípade teda nestačí, že určité okolnosti nasvedčujú, že žalobca pri podávaní prihlášky nekonal v dobrej viere. Bude preto úlohou prvostupňového súdu skúmať, či vzhľadom na dôkazné bremeno žalovaného z obsahu spisového materiálu možno vyvodiť jednoznačný záver, že prihláška žalobcu nebola podaná v dobrej viere. Z doteraz vykonaného dokazovania pred správnymi orgánmi podľa názoru odvolacieho súdu sa javí, že nemožno jednoznačne ustáliť, že prihláška ochrannej známky bola podaná žalobcom v zlej viere, resp. že nebola podaná v dobrej viere. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorým vymazal z registra ochranných známk napadnutú ochrannú známku v plnom rozsahu, bolo vydané zrejme predčasne, keďže pre takýto záver nebol dostatočný podklad v spisovom materiáli. Taktiež je potrebné prihliadnuť na okolnosti a závery uvádzané v rozsudku Krajského súdu v Brne č.j.: 41/11 Cm 181/2005-351 z 3.11.2011, ktorý bol žalobcom predložený do spisu v priebehu odvolacieho konania. Podľa názoru najvyššieho súdu, tiež záver krajského súdu „o právnej chybe“ nemá žiaden podklad v spisovom materiáli.

Podľa § 250ja ods. 4 O.s.p. súd prvého stupňa aj správny orgán sú viazané právnym názorom odvolacieho súdu, ak bolo rozhodnutie zrušené a vec bola vrátená na ďalšie konanie.

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 uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave, dňa 30. mája 2012

**JUDr. Jozef Hargaš, v. r.**  
**predseda senátu**

Za správnosť vyhotovenia:  
Peter Szimeth