



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu **R. B. G.**, so sídlom A. Rakúska republika, právne zastúpeného JUDr. E. B., advokátkou, Advokátska kancelária B., B., proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom v Banskej Bystrici, Ul. Jána Švermu č. 43, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2808-2002 II/159-2007 zo dňa 15.10.2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 1Scud/13/2007-51 zo dňa 27.02.2008 takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 1Scud/13/2007-51 zo dňa 27. februára 2008 **p o t v r d z u j e**.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a**.

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2808-2002 II/159-2007 zo dňa 15.10.2007, ktorým bol v administratívnom konaní zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie prvostupňového orgánu č. POZ 2808-2002 N/97-2005/Mu z 24. 03. 2005, ktorým žalovaný

zamietol námietky žalobcu proti zápisu zverejneného kombinovaného označenia „T.“ do registra ochranných známk.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že po preskúmaní veci a postupu správneho orgánu dospel k záveru, že nie sú dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Pri posudzovaní zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s namietanou ochrannou známkou mal súd preukázať, že namietaná ochranná známka je tvorená štyrmi slovami „T. W. S. A.“, prihlásená kombinovaná ochranná známka vytvorená jedným slovom „T.“. Z vizuálneho hľadiska sa namietaná ochranná známka zhoduje s prihlásenou ochrannou známkou len v jednom slove „T.“. Namietaná ochranná známka obsahuje ešte tri ďalšie slovné označenia. Ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok, nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti. Podobnosť zverejneného označenia s namietanou ochrannou známkou nie je ani z vizuálneho hľadiska vysoká, lebo zverejnené označenie obsahuje viacero prvkov, ktoré výrazne pôsobia na vizuálny vnem bežného spotrebiteľa. Slovný výraz „T.“ skôr zvyrazňuje obrazové prevedenie zverejneného označenia ochrannej známky. Z hľadiska fonetického by bola zhodnosť porovnaných označení výrazná za predpokladu, že by namietané označenie žalobcu neobsahovalo ďalšie slovné prvky. V prípade, že by sa v namietanej ochrannej známke žalobcu dal dôraz na prvé slovo „T.“ bez použitia ďalších slov, mohlo by sa porovnávané označenie považovať s namietanou ochrannou známkou za zameniteľné. K sémantickému hľadisku krajský súd uviedol, že v oboch označeniach použitý výraz „T.“, vo význame „B.“, by bez použitia ďalších troch slov v ochrannej známke žalobcu spôsobil zameniteľnosť, s použitím ďalších troch slov namietanej ochrannej známky by však k zameniteľnosti dochádzať nemalo, i keď dôraz v ochrannej známke žalobcu sa kladie na prvé slovo „T.“. Krajský súd opakovane zdôrazňoval skutočnosť, že ochrannú známku je potrebné posudzovať ako celok a nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti. Krajský súd tiež skonštatoval, že rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v spore č. C-39/97, na ktorý poukazoval žalobca, nie je možné použiť na sporný prípad, pretože v riešenom prípade č. C-39/97 sa jednalo o analogické ochranné známky, a v prejednávanom prípade nejde o analogické ochranné známky. Odkaz na rozsudok Najvyššieho súdu SR č. 33/2002 považoval súd za nepoužiteľný a k poukazu žalobcu na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva ČR uviedol, že týmto rozhodnutím nie sú súdy SR viazané, pretože v Českej republike platí iná právna úprava ochranných známk.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátkou včas odvolanie, v ktorom žiadal, aby Najvyšší súd SR rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/13/2007-51 zo dňa 27.02.2008 zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného č. POZ 2808-2002 II/159-2007 zo dňa 15.10.2007 a vráti vec tomuto orgánu na ďalšie konanie a uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania. Žalobca namietal, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukázal na rozsudky Súdneho dvora ES, ktorými poskytuje výklad ustanovení článku 4 ods. 1 Smernice Rady ES č. 89/104 a článku 8 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 a zároveň poukázal na podobné ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a/ obsiahnuté v českom zákone č. 441/2003 Sb. o ochranných známkach. Žalobca skonštatoval, že právna úprava týkajúca sa uplatňovania relatívneho dôvodu zápisnej spôsobilosti z titulu skoršieho práva je vo všetkých platných predpisoch o ochranných známkach členských štátov zhodná, pretože vychádza z jednej komunitárnej úpravy. Podľa názoru žalobcu je potrebné vziať do úvahy vzájomnú závislosť medzi zhodnosťou/podobnosťou označení a zhodnosťou/podobnosťou výrobkov alebo služieb. Poukázal na kľúčový princíp vzájomnej závislosti všetkých faktorov rozvinutý v prípade Canon (spor C-39/97), kde SDES rozhodol, že vznik pravdepodobnosti zámery vyžaduje vziať do úvahy všetky relevantné faktory, a to osobitne podobnosť tovarov a služieb, podobnosť samotných označení a rozlišujúci charakter skoršej známky. Žalobca ďalej uviedol, že spotrebiteľ u dlhších označení si zapamätá väčšinou ten slovný prvok, ktorý je zapamätateľný, a podľa ktorého môže špecifikovať chránené výrobky alebo služby. Teda namiesto toho, aby spotrebiteľ vyslovoval celé označenie „T. W. S. A.“, povie len „T.“ čo by bolo absolútne prirodzené preň, pretože slovo „T.“ je prvé v poradí dlhšieho označenia a má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Preto žalobca považuje slovo „T.“ za dominantný a určujúci prvok namietaného označenia, ktorý ak ho porovnáme s prihláseným označením je zameniteľné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Žalobca následne uviedol zhrnutie: 1. Vizuálna podobnosť – zhodný začiatok T., 2. fonetická podobnosť – T. pri bežnom skracovaní označení tvorených viacerými slovami, 3. sémantická podobnosť – T./B., 4. zhodnosť výrobkov. Na základe vzájomnej závislosti medzi jednotlivými faktormi porovnávajúc ochrannú známku v celosti existuje tovarová zhodnosť a koncepčná, vizuálna aj fonetická podobnosť. Navyše spotrebiteľia všeobecne nemajú rozdielne produkty vedľa seba, ale majú len neúplnú spomienku na ne, pričom viac berú do úvahy skôr podobnosti medzi známkami než rozdielnosti. Ďalej uviedol, že vo vzťahu k nealkoholickým nápojom prišiel s absolútne originálnym označením používajúc prvok B., či už v slovnej alebo obrazovej podobe, ktoré sa v dôsledku obrovskej propagácie a reklamy stalo pre žalobcu

príznačné a charakteristické vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasované označenie „T.“ je prekladom anglického slova „B.“, t.j. má ten istý význam, čím môže bezprostredne s ostatnými známkami žalobcu, resp. jeho výrobkami vznikáť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava a asociácia so žalobcom.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 30.04.2008 k odvolaniu žalobcu navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Odkázal na svoje vyjadrenia k žalobe z 25.01.2008, na ktorých trval. Poukázal na to, že ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a/ zákona o ochranných známkach nie je formulované rovnakým spôsobom ako žalobcom uvádzané články smernice, nariadenia, resp. zákona č. 441/2003 Sb., a teda nemožno vyvodit' uplatňovanie rovnakého princípu v súlade s rozsudkami Súdneho dvora ES. Žalobca poukázal na nevyhnutnosť súčasného splnenia oboch zákonom stanovených podmienok – t.j. zameniteľnosti označení a zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb. Ďalej zdôraznil, že prihlasované označenie je farebné, kombinované označenie s jediným slovným prvkom „T.“ v špecifickom upravenom písme. Naproti tomu namietaná medzinárodná ochranná známka je tvorená slovným spojením „T. W. A.“. Porovnávané označenia je potrebné hodnotiť komplexne, pričom nesúhlasí s vyjadrením žalobcu, že zvuková podobnosť je sama o sebe dostatočná na vznik pravdepodobnosti zámieny. V takom prípade by pre prihlasovateľov nebolo zaujímavé prihlasovanie kombinovaných resp. obrazových ochranných znáмок, a pritom väčšina prihlasovateľov sa snaží vytvoriť také označenie, ktoré zaujme spotrebiteľa najmä z vizuálneho hľadiska. Označenie si síce spotrebiteľ nezapamätá do detailov, ale tie, ktoré sú výrazné mu utkvajú v pamäti. V prípade prihlasovaného označenia teda nemožno vylúčiť vplyv obrazových prvkov a farebného prevedenia na spotrebiteľov a v prípade namietanej ochrannej známky zase zloženie slovného spojenia z viacerých slovných prvkov. K posúdeniu nebezpečenstva mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti žalovaný poukázal na skutočnosť, že slovný prvok „T.“ nie je prvkom jedinečným a typickým pre žalobcu. Ku skutočnosti uvedenej žalobcom, že vo vzťahu k nealkoholickým nápojom prišiel s absolútne originálnym označením používajúc prvok B. žalovaný uviedol, že táto je pravdivá, ale viaže sa k iným jeho ochranným známkam, resp. známkovému radu žalobcu s obsahnutým prvkom „B.“. Nemožno automaticky vyvodit' skutočnosť, že namietaná ochranná známka „T. W. S. A.“ vyvolá u spotrebiteľov spojitosť so žalobcom, resp. jeho inými ochrannými známkami. Podľa žalovaného nemožno predpokladať, že samotné slovo „T.“, ktoré je síce významovo zhodné so slovom „B.“ si bude spotrebiteľ spájať práve so žalobcom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z dôvodov a v rozsahu uvedenom v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p, § 246c ods. 1 O.s.p.), vo veci nariadil pojednávanie (§ 250ja ods. 2 druhá veta O.s.p.) a podľa § 250ja ods. 3 druhá veta O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1, 2 O.s.p. napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je založený na zistení vady v procesnom postupe alebo rozhodnutia. Pokiaľ takáto vada nie je súdom zistená znamená to, že správnym orgánom použitý procesný postup, zistenie skutkového stavu a následná aplikácia hmotnoprávneho predpisu (v danom prípade ust. § 4 ods. 1 písm. a/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov) boli vecne správne.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Porovnaním predloženej argumentácie oboch účastníkov najvyšší súd zistil, že spor o zákonnosť v prvom rade spočíva v zhodnom slovnom prvku „T.“ vs. „T.“, ktorý žalobca považuje za rozhodujúci z hľadiska zameniteľnosti ochranných známk.

Najvyšší súd konštatuje, že namietaná slovná medzinárodná ochranná známka žalobcu č. 755962 je tvorená štyrmi slovnými prvkami „T. W. S. A.“. Tým, že slovná ochranná známka žalobcu pozostáva i z ďalších slov, okrem slova T. došlo z hľadiska sémantického k „rozriedeniu“ dominantného slovného prvku T. a k jeho sémantickému posunu. Významovo teda nejde o posudzovanie analogických označení „T.“ vs. T.. Práve touto okolnosťou sa odlišuje tento prípad rozhodnutia SDES C-39/97 (Canon/Canon) zo dňa 29.09.1998. Ďalšou okolnosťou, ktorá vplýva na vyhodnotenie zameniteľnosti ochranných známk je skutočnosť, že označenie „T.“ nie je príznačné iba pre žalobcu, ale existujú i ďalšie ochranné známky používajúce toto označenie, na ktorú skutočnosť poukázal žalovaný v napadnutom

rozhodnutí, a to kombinovaná ochranná známka „T.“ (MOZ 604762) zapísaná pre rovnaké tovary a iného majiteľa a „T. R.“ (MOZ 864 509). Odvolací súd sa stotožnil s právnou argumentáciou žalovaného i súdu prvé stupňa a v zmysle § 219 ods. 2 O.s.p. v ďalšom odkazuje na odôvodnenia napadnutých rozhodnutí .

Podľa § 28 ods. 1 prvá veta zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov majiteľ ochrannej známky je povinný používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch alebo na obchodných dokladoch, propagačných, inzertných a reklamných materiáloch len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Najvyšší súd konštatuje, že podobnosť predložených ochranných znáмок (bez spojenia s konkrétnym tovarom a službami) je práve na bode rovnováhy, hranici ich zameniteľnosti, ktorá je zisťovaná v administratívnom konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок. K prekročeniu tohto bodu rovnováhy môže dôjsť reálnym výkonom používania ochrannej známky v spojení s tovarom a službami použitím i už nepodstatného typického prvku svojho konkurenta, čo môže v reálnej situácii naplniť znaky nekalosúťažného konania.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 O.s.p. Žalobca nemal úspech vo veci, preto mu súd náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave, dňa 05. marca 2009

JUDr. Ivan R u m a n a , v.r.
predseda senátu

za správnosť vyhotovenia:

Alena Augustiňáková