



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: **C. F. H., a. s., zastúpeného JUDr. E. Z., advokátom**, proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, za účasti: **D. J., zastúpený JUDr. O. N., advokátom**, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. POZ 107-98/OZ 193707 II/51-2009 zo dňa 7. apríla 2009 a č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo dňa 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo dňa 16. apríla 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. februára 2010, č. k. 23 S 66/2009-129, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. februára 2010, č. k. 23 S 66/2009-129 **m e n í** tak, že rozhodnutie žalovaného č. POZ 107-98/OZ 193707 II/51-2009 zo dňa 7. apríla 2009 v časti, v ktorej ponechalo v platnosti slovnú ochrannú známku „T.“ č.X. pre tovary: „*periodické publikácie, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty*“ v triede 16 a pre služby: „*vydávanie časopisov, publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodik*“ v triede 41, ako aj rozhodnutie č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo dňa 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo dňa 16. apríla 2009 v časti, v ktorej ponechalo v platnosti kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. pre tovary: „*periodické publikácie, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty*“ v triede 16 a pre služby: „*vydávanie publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov,*

textov a periodík“ v triede 41 **z r u š u j e a v e c v r a c i a** správneho orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

V časti, v ktorej sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo dňa 7. apríla 2009, v ktorej čiastočne vymazal kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. pre tovary: „*časopisy*“ v triede 16 a pre služby: „*vydávanie časopisov*“ v triede 41, rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 3. februára 2010, č. k. 23 S 66/2009-129 **z r u š u j e** a v tejto časti konanie **z a s t a v u j e**.

Žalovaný je **povinný** zaplatiť žalobcovi 132,-€ titulom náhrady trov konania v lehote 10 dní od doručenia rozsudku.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo dňa 3. februára 2010, č. k. 23 S 66/2009-129 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. POZ 107-98/OZ 193707 II/51-2009 zo dňa 7. apríla 2009 v časti, v ktorej ponechalo v platnosti **slovnú ochrannú známku** „T.“ č. X. pre tovary: „*periodické publikácie, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty*“ v triede 16 a pre služby: „*vydávanie časopisov, publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík*“ v triede 41, ako aj rozhodnutie č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo dňa 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo dňa 16. apríla 2009 v časti, v ktorej ponechalo v platnosti **kombinovanú ochrannú známku** „T.“ č. X. pre tovary: „*periodické publikácie, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty*“ v triede 16 a pre služby: „*vydávanie časopisov, publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík*“ v triede 41, na základe ktorých bolo čiastočne vyhovené návrhu žalobcu na výmaz slovnej a kombinovanej ochrannej známky „T.“ majiteľa D. J. z registra ochranných známok podľa § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“).

Po preskúmaní predmetných rozhodnutí, ako aj postupu, ktorý vydaniu týchto rozhodnutí predchádzal, dospel krajský súd k záveru, že tieto sú v súlade so zákonom, nakoľko podľa jeho názoru správne orgány postupovali v konaní v medziach zákona, rešpektujúc ústavné a zákonné práva žalobcu, pričom ani v procesnom postupe správnych orgánov sa nevyskytli také vady, ktoré by mali

za následok nezákonnosť vydaných rozhodnutí. Žalovaný sa podľa názoru krajského súdu v rozhodnutiach vysporiadal so všetkými námietkami žalobcu, ktoré uviedol v rozklade proti rozhodnutiam prvostupňového správneho orgánu. Správne zistil skutkový stav a vyvodil správny právny záver v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky sa podarilo preukázať, že v súlade s § 16 ods. 4 zákona o ochranných známkach, slovnú, ako aj kombinovanú ochrannú známku „T.“ v tom rozsahu, v ktorom obidve zostali zapísané v registri ochranných známk, v rozhodnom období používal.

Proti rozsudku krajského súdu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca. Podľa jeho názoru krajský súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci, v dôsledku čoho dospel k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci samej.

Opakovane namietal procesné pochybenia prvostupňového správneho orgánu, ktorý mu svojim postupom znemožnil kvalifikovane sa vyjadriť k dôkazom dodatočne predloženým majiteľom ochrannej známky, ktoré mali preukázať jej používanie a vytýkal krajskému súdu, že sa nevysporiadal s jeho námietkami týkajúcimi sa nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Upozornil na to, že niektoré tvrdenia obsiahnuté v odôvodnení rozsudku nemajú oporu v administratívnom spise, najmä prehlásenie súdu, že majiteľ uniesol dôkazné bremeno ohľadom používania napadnutých ochranných známk, keďže neuviedol, akým spôsobom toto bremeno uniesol pri tej ktorej ochrannej známke vo vzťahu ku konkrétnemu zapísanému tovaru alebo službe. Podľa jeho názoru ide v danom prípade o paušálne a nepodložené prehlásenie, ktoré nemá vo vykonanom dokazovaní oporu.

Tiež opätovne žiadal, aby odvolací súd vyslovil záväzný právny názor týkajúci sa preukazovania kvalifikovaného používania ochrannej známky. Poukázal pritom na rozsiahlu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „SDE“), (na vysvetlenie odvolací súd dodáva, že do účinnosti Lisabonskej zmluvy, t. j. do 30. októbra 2009 bol všeobecne označovaný ako Súdny dvor Európskych spoločenstiev - SD ES, resp. Európsky súdny dvor - ESD, a Súd prvej inštancie – SPI), najmä rozhodnutia vo veciach **C 40/01** z 11. marca 2003 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV*, v ktorom ESD okrem iného uviedol, že: „*Skutočné používanie ochrannej známky je spojené s používaním ochrannej známky na trhu pre výrobky a služby chránené ochrannou známkou a nie iba vlastné používanie podnikateľom...*“; **T- 303/03** zo 7. júna 2005, *Lidl Stiftung & Co. KG v. REWE-*

ZENTRAL AG, v ktorom SPI vyslovil, že: „Posúdenie skutočnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností, vhodných pre zistenie ich skutočného obchodného využívania, zvlášť na používanie považované v dotyčnom obchodnom odvetví za odôvodnené pre zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre výrobky alebo služby označené ochrannou známkou, povahy výrobkov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a častosti používania ochrannej známky. Pre skúmanie skutočnej povahy používania staršej ochrannej známky je potrebné uskutočniť celkové posúdenie s ohľadom na všetky relevantné faktory pojednávaného prípadu...“; **C-495/07 Silberquelle GmbH v. Maselli-Strickmode GmbH**, v ktorom ESD uviedol: „.....s ohľadom na počet zapísaných ochranných znáмок a spory, ktoré medzi nimi môžu vznikáť, je nutné priznať zachovanie práv vyplývajúcich z ochrannej známky pre danú triedu výrobkov alebo služieb iba vtedy, ak bola táto ochranná známka používaná na trhu výrobkov alebo služieb tejto triedy...nie je táto podmienka splnená v prípade distribúcie predmetov predstavujúcich odmenu za nákup iných výrobkov a podporujúcich ich predaj...“

Taktiež poukázal na ôsmy bod smernice č. 89/104/EHS, podľa ktorého pre zníženie celkového počtu ochranných znáмок zapísaných „v spoločenstve“ je potrebné vyžadovať, aby zapísané ochranné známky boli skutočne používané pod hrozbou ich zrušenia.

V kontexte s vyššie citovanými rozsudkami Európskeho súdneho dvora poukázal na čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého má každý právo vlastníť majetok a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Preto podľa názoru žalobcu aj vlastnícke právo majiteľa Ochrannej známky spoločenstva by malo byť obsahovo zhodné s vlastníckym právom majiteľa národnej či medzinárodnej ochrannej známky a z dôvodu citlivejšej reflexie potrieb ekonomiky sa v kontexte interpretácie národnej úpravy ochrannej známky javí „nasledovaniashodnou“ rozhodovacia prax Európskeho súdneho dvora, pokiaľ je kompatibilná s národnou úpravou, najmä ak sa národná úprava prispôsobuje úprave únijnej.

Preto žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného zo dňa 7. apríla 2009, č. POZ 107-98/OZ 193707 II/51-2009 v časti, ktorou ponechal pre slovnú ochrannú známku „T.“ č. X. zapísané tovary v triede 16, „periodické a neperiodické publikácie, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty“, ako aj služby v triede 41, „vydávanie časopisov, publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík“, ako aj rozhodnutie žalovaného zo dňa 7. apríla 2009, č. POZ 131-

98/OZ 193708 II/52-2009 v časti, ktorou žalovaný ponechal pre kombinovanú ochrannú známku 193 708 zapísané tovary v triede 16, „*periodické neperiodické publikácie, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty, hudobniny*“, ako aj služby v triede 41, „*vydávanie publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík*“ a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalovaný vo svojom vyjadrení z 13. apríla 2010 v prvom rade poukázal na to, že podľa jeho názoru žalobný petit uvedený v žalobách a aj v podanom odvolaní nie je správny, keďže žalobca navrhuje, aby súd vo veci rozhodol tak, že zrušuje napadnuté rozhodnutia žalovaného len v časti a v tejto časti ich vrátil žalovanému na ďalšie konania. Podľa názoru žalovaného v predmetnom prípade nejde o situáciu, keď napadnuté rozhodnutia správnych orgánov pozostávajú z viacerých oddelených výrokov, ktoré sú od seba nezávislé a žalobca žiada iba o zrušenie jediného výroku, ale aj keď v prejednáwanej veci napadnuté druhostupňové rozhodnutia žalovaného pozostávali z viacerých výrokov, žalobca napadol len časť jedného výroku, t. j. časť výroku, ktorým ochranné známky „T.“ zostali v platnosti pre časť tovarov a služieb.

Podľa názoru žalovaného, súd v zmysle ustanovenia § 250j ods. 2 OSP zruší rozhodnutia žalovaného, resp. jeden oddelený nezávislý výrok a vráti mu ich na ďalšie konanie. Nemôže však zrušiť rozhodnutia žalovaného len v žalobcom požadovanej časti, nakoľko by to bolo v rozpore s § 250j ods. 2 OSP, a taktiež nemôže zrušiť celý jeden výrok druhostupňových rozhodnutí, nakoľko by išiel nad rámec žaloby s poukazom na formuláciu žalobného petitu žalobcu, z ktorého je zrejmé, že žalobca nemá záujem zrušiť celé rozhodnutia žalovaného. Preto žiadal, aby odvolací súd z uvedených dôvodov konanie podľa § 103 OSP zastavil.

Pokiaľ by sa odvolací súd nestotožnil s vyššie uvedeným, žalovaný poukázal na to, že žalobca v podanej žalobe a opätovne aj v odvolaní namieta procesné pochybenie žalovaného, avšak nijakým spôsobom neobjasňuje, aký vplyv má toto pochybenie, t. j. nezaslanie dodatočne doložených dôkazov žalobcovi, na vecnú stránku napadnutých rozhodnutí. V tejto súvislosti zároveň žalovaný zdôraznil, že v rámci druhostupňového konania bol žalobca o predmetných dôkazoch informovaný a mal možnosť sa k nim vyjadriť, pričom petit žaloby a odvolania smeruje len voči druhostupňovým rozhodnutiam žalovaného. Nemožno teda súhlasiť s tvrdením žalobcu o nedostatočnom priestore na oboznámenie sa a vyjadrenie k predloženým dôkazom. Len jednoduché tvrdenie žalobcu o procesnom pochybení správneho orgánu, bez preukázania, ako by neexistencia tohto pochybenia ovplyvnila konečné rozhodnutie, nie je, podľa názoru

žalovaného, dostatočné pre konštatovanie nezákonnosti rozhodnutia vo veci samej. Zároveň žalovaný opätovne uvádza, že v priebehu celého konania o rozklade sa mal žalobca možnosť k predmetným dôkazom vyjadriť.

Opätovne zopakoval, že v súvislosti s tovarom „*periodické publikácie*“ zapísaným pre napadnuté ochranné známky, Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „úrad“) v rámci prieskumu počas konania o zápise ochrannej známky nemá povinnosť skúmať, či prihlasovateľ ochrannej známky má oprávnenie pre poskytovanie služieb, na ktoré sa prihlásená ochranná známka vzťahuje. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že skutočnosť, či majiteľ napadnutých ochranných známk disponuje oprávnením vydávať periodickú tlač v zmysle príslušnej legislatívy (zákon č. 81/1966 Zb.), je z hľadiska výmazu napadnutých ochranných známk právne bezvýznamná.

V súvislosti s údajne nesprávnym posúdením otázky používania ochranných známk žalovaným, ako aj krajským súdom, žalovaný zdôraznil, že sa s názorom uvedeným v rozhodnutiach ESD stotožňuje a má za to, že v správnych konaniach, ktoré predchádzali žalobe, postupoval v súlade s judikatúrou ESD v uvedenej oblasti. Podľa jeho názoru majiteľ ochranných známk dôkazmi, ktoré v správnom konaní predložil a ktoré boli žalovaným v napadnutých rozhodnutiach podrobne vyhodnotené, preukázal také používanie predmetných ochranných známk, ktoré nemožno hodnotiť ako „symbolické“ alebo „ako vlastné používanie podnikateľom - majiteľom“. „Symbolickým používaním“ je tzv. fiktívne používanie ochrannej známky, keď majiteľ ochrannú známku v zásade vôbec nepoužíva a len z dôvodu, aby nedošlo k jej výmazu, resp. zrušeniu, ju použije na malom množstve tovarov alebo služieb, hoci je zrejmé, že nesleduje nijaký obchodný účel. V predmetnom prípade však boli majiteľom predložené dôkazy preukazujúce používanie ochranných známk v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré zostali napadnuté ochranné známky zapísané, z ktorých vyhodnotenia nevyplýva záver o len „symbolickom“ používaní napadnutých ochranných známk.

Taktiež je podľa názoru žalovaného dôležité zdôrazniť, že o „symbolickom“ používaní ochranných známk nemožno hovoriť automaticky vždy vtedy, ak sa ochranná známka nepoužíva vo veľkom rozsahu. Je potrebné prihliadnúť na veľkosť trhu s tovarmi a službami, pre ktoré sú ochranné známky zapísané, dopyt spotrebiteľov po tomto tovare, ako aj skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nemá povinnosť používať svoju ochrannú známku v určenom rozsahu. Z uvedeného vyplýva, že aj keď majiteľ používa svoju ochrannú známku v malom rozsahu, nemožno z toho bez ďalšieho vyvodit' záver, že ide o používanie

„symbolické“ resp. fiktívne. V tejto súvislosti poukázal žalovaný na rozhodnutie ESD vo veci **C-416/04**, z odôvodnenia ktorého vyplýva, že: „...otázka, či je používanie kvantitatívne dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, závisí od viacerých skutočností a od posúdenia od prípadu k prípadu....Z uvedeného vyplýva, že nemožno a priori určiť, aká má byť kvantitatívna miera na určenie, či je alebo nie je používanie riadne...„

Z vykonaného dokazovania pred žalovaným vyplynulo, že napadnuté ochranné známky boli používané nielen na tovaroch, resp. v súvislosti so službami, o ktorých sa dá povedať, že slúžili výhradne na propagáciu a reklamu tovarov a služieb majiteľa napadnutých ochranných znáмок, ale naopak, že sa prostredníctvom nich používali aj v súvislosti s tovarmi a službami poskytovanými majiteľom pre tretie osoby. Z uvedeného je teda zrejmé, že v predmetnom prípade nemožno prijať záver, že majiteľ používal napadnuté ochranné známky iba pre vlastné účely.

Ostatné námietky uvádzané žalobcom v odvolaní boli podľa názoru žalovaného predmetom prieskumu v konaní pred súdom prvého stupňa, s ktorými sa krajský súd náležite vysporiadal a preto žiadal rozsudok krajského súdu ako vecne správny podľa ustanovenia § 219 OSP potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov odvolania podľa § 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP, bez nariadenia pojednávania, podľa § 250ja ods. 2 a § 214 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP s tým, že deň verejného vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu je potrebné čiastočne vyhovieť.

Z rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že vzhľadom na zamietnutie žaloby v celom rozsahu sa nezaoberal podrobnejšie okolnosťami vzájomnej závislosti jednotlivých výrokov napadnutých rozhodnutí žalovaného. Pravdepodobne v dôsledku toho krajskému súdu ušlo z pozornosti, že žalobca sa žalobou domáhal aj zrušenia tej časti rozhodnutia žalovaného č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo 16. apríla 2009, ktorou bolo jeho rozkladu proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa vyhovené.

V rozhodnutí č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo 16. apríla 2009 žalovaný čiastočne vymazal kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. pre tovary o. i. v časti: „časopisy“ v triede 16 a pre služby o. i. v časti: „vydávanie časopisov“ v triede 41.

Podľa § 247 ods. 1 OSP podľa ustanovení tejto hlavy 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.

Podľa § 250 ods. 2 veta prvá, žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach.

Podľa § 250d ods. 3 súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Z uvedeného je zrejmé, že rozhodnutím žalovaného č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo 16. apríla 2009, v časti, v ktorej žalovaný čiastočne vymazal kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. pre tovary: „časopisy“ v triede 16 a pre služby: „vydávanie časopisov“ v triede 41 sa žalobca nemohol cítiť ukrátený na svojich právach, nakoľko v tejto časti správny orgán rozhodol tak, ako to žalobca požadoval.

Preto pokiaľ sa žalobca v žalobe domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného aj v tejto časti, išlo o podanie žaloby neoprávnenou osobou, a preto v tejto časti Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zrušil podľa § 221 ods. 1 OSP a konanie zastavil podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 247 ods. 1 OSP.

Vo vyjadrení k odvolaniu z 13. apríla 2010 žalovaný namietal postup krajského súdu, ktorý podľa jeho názoru mal konanie o žalobe žalobcu zastaviť z dôvodu nesprávneho petitu. Podľa jeho názoru nie je v súlade s § 250j ods. 2 OSP,

aby žalobca žiadal zrušenie len časti jednotlivých výrokov rozhodnutí žalovaného a nie jednotlivých samostatných výrokov.

Napriek skutočnosti, že žalovaný nebol osobou oprávnenou podať odvolanie, nakoľko uvedená námietka smeruje proti rozhodnutiu súdu, ktorý rozhodol v prospech žalovaného, odvolací súd považuje za potrebné k tejto otázke na vysvetlenie uviesť, že takýto právny názor žalovaného nemá oporu v procesnom predpise.

Podľa § 249 ods. 1 OSP, jednou z podstatných náležitostí žaloby je vyjadrenie, v akom rozsahu sa napáda rozhodnutie a postup správneho orgánu. V danom prípade, tak v žalobe, ako aj v odvolaní, žalobca presne vymedzil, v akom rozsahu napáda rozhodnutia žalovaného, ktorými žalovaný vymazal zapísané ochranné známky len pre určité tovary a služby uvedené okrem iných aj v triede 16 a 41 Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk. Pre zaujímavosť odvolací súd uvádza, že v triede 16 je zahrnutých vyše 450 druhov tovarov a v triede 41 vyše 180 druhov služieb, pre ktoré je možné zapísať ochranné známky.

Je zrejmé, že žalovaný pri posudzovaní splnenia podmienok pre výmaz ochranných známk podľa § 16 ods. 4 zákona o ochranných známkach pre jednotlivé druhy tovarov a služieb, posudzuje splnenie podmienok používania ochrannej známky jej majiteľom pre každý jednotlivý tovar a službu samostatne a po ich vyhodnotení rozhoduje, či majiteľ tieto podmienky splnil alebo nie. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade žalovaný o každej jednej položke tovaru a služby, pre ktoré žalobca požadoval slovnú a kombinovanú ochrannú známku „T.“ vymazať, rozhodoval samostatne, nakoľko používanie ochranných známk pre uvedené jednotlivé tovary a služby nie je vzájomne podmienené.

Svedčí o tom napríklad aj tá skutočnosť, že v konaní o rozklade proti rozhodnutiu č. POZ 131-98/OZ 193708 II/52-2009 zo 7. apríla 2009 v spojení s opravou zo 16. apríla 2009 žalovaný čiastočne vymazal kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. pre tovar „časopisy“ v triede 16 a pre služby „vydávanie časopisov“ v triede 41.

V tejto súvislosti nie je podstatné, koľko písomných rozhodnutí žalovaný vyhotovil. Pravdepodobne z dôvodu hospodárnosti konania vydal len dve rozhodnutia, zvlášť pre slovnú a zvlášť pre kombinovanú ochrannú známku,

hoci posudzoval, resp. správne posudzovať mal, splnenie podmienok používania ochranných znáмок jednotlivito pre viacero zapísaných druhov tovarov a služieb.

Tak ako sú oddeliteľné výroky rozhodnutí týkajúce sa jednotlivých druhov ochranných znáмок, tak sú oddeliteľné aj rozhodnutia o jednotlivých triedach a jednotlivých druhoch tovarov a služieb v týchto triedach zahrnutých.

Preto s ohľadom na všetky individuálne okolnosti daného prípadu, námietka žalovaného, že žalobca nemohol účinne požadovať zrušenie len časti výrokov napadnutých rozhodnutí sa javí ako neopodstatnená, keďže žalobca presne splnil podmienku požadovanú v § 249 ods. 2 OSP keď v žalobe určil rozsah, v akom rozhodnutia správneho orgánu napadá.

Pokiaľ ide o samotné odvolanie žalobcu, tento opätovne namietal procesné pochybenia, ktorých sa dopustil správny orgán prvého stupňa.

Z ustanovenia § 250i ods. 3 OSP vyplýva, že pri preskúvaní zákonnosti a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Odvolací súd sa plne stotožňuje s dôvodmi uvedenými v napadnutom rozsudku krajského súdu, že žalobca mal tvrdiť nielen existenciu procesného pochybenia žalovaného, resp. správneho orgánu prvého stupňa, ale aj nezákonnosť rozhodnutí z toho vyplývajúcu, t. j. ako dodatočne doložené doklady majiteľa a stanovisko žalobcu k nim mohli zmeniť závery pri rozhodovaní žalovaného a čo by sa zmenilo v prípade, pokiaľ by mu tieto doklady boli doručené a mal by možnosť sa s nimi oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyplýva, že z dikcie ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktoré sa vzťahuje aj na tento konkrétny prípad, je zrejmé, že odvolací správny orgán má rozsiahle oprávnenia vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Ak sú preto dôvody, odvolací orgán môže zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa potvrdí.

V danom kontexte potom konanie pred správnym orgánom prvého stupňa a odvolacím orgánom tvoria jeden celok a pokiaľ odvolací správny orgán napraví svojím postupom procesnú chybu, ktorej sa dopustil správny orgán prvého stupňa,

ako tomu bolo aj v tomto prípade, keďže právny zástupca žalobcu sa oboznámil s predloženými dokladmi v rozkladovom konaní a nič konkrétne proti nim nenamietal, resp. ani v samotnej žalobe netvrdil, že by dodatočne doložené doklady mali viesť k inému rozhodnutiu, sú akékoľvek ďalšie námietky týkajúce sa tohto pochybenia irelevantné.

Podstatnou námietkou uvedenou v odvolaní sa javí tvrdenie žalobcu, že majiteľ v konaní nepredložil jediný dôkaz týkajúci sa produkcie a obchodovania s tovarmi zapísanými pre slovnú ochrannú známku „T.“ č. X. v triede 16, „*periodické a neperiodické publikácie, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty, hudobniny*“ vo forme periodík, t. j. zhodný titul najmenej dva krát ročne, taktiež pre kombinovanú ochrannú známku „T.“ č. X. v triede 16, „*periodické a neperiodické publikácie, periodiká, publikácie, katalógy, prospekty, texty, hudobniny*“ vo forme periodík, t. j. zhodný titul najmenej dva krát ročne, čiže nevydával tlačoviny vo forme periodík, t.j. zhodný titul najmenej dva krát ročne, pričom na vydávanie periodík ani nemal povolenie a ďalej, že majiteľ neprodukoval jediný dôkaz týkajúci sa poskytovania jednotlivých služieb zapísaných v triede 41, „*vydávanie časopisov, publikácii, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík*“ pod slovnou ochrannou známkou „T.“ OZ X. tretím osobám a tiež poskytovania jednotlivých služieb v triede 41, „*vydávanie publikácií, hudobnín, katalógov, prospektov, textov a periodík*“ pod kombinovanou ochrannou známkou „T.“ OZ X. tretím osobám.

Podľa § 16 ods. 4 zákona o ochranných známkach, úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby zistí, že sa v Slovenskej republike nepoužívala najmenej päť po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze, a ak majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie náležite neodôvodní. Ak nebol preukázaný opak, platí, že ochranná známka nebola na území Slovenskej republiky používaná počas piatich po sebe idúcich rokov. Ochrannú známku nemožno vymazať, ak majiteľ po uplynutí piatich po sebe idúcich rokov začal ochrannú známku používať v dobrej viere, pričom začatie používania ochrannej známky v lehote troch mesiacov predchádzajúcich podaniu návrhu na výmaz sa nepovažuje za začatie používania v dobrej viere, ak nie je preukázaný opak.

Z vyššie uvedených ustanovení zákona o ochranných známkach vyplýva, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známk platí domnienka, že ochranná známka sa nepoužíva a dôkazné

bremeno na preukázaní opaku leží na jej majiteľovi. Tento musí preukázať relevantným spôsobom, že zapísané ochranné známky boli skutočne v rozhodnom období používané, pod hrozbou ich výmazu z registra ochranných známok.

Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že samotná skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky vydal tlačovinu (avšak s väčšou – krajský súd mal pravdepodobne na mysli menšou - periodicitou), je dôkazom o používaní ochranných známok aj pre tento druh tovaru, t. j. majiteľ uniesol dôkazné bremeno ohľadom používania napadnutých ochranných známok. Takéto tvrdenie však nemá oporu v spisovom materiály.

Odvolačí súd súhlasí s názorom žalovaného, že o „symbolickom“ používaní ochranných známok nemožno hovoriť automaticky vždy vtedy, ak sa ochranná známka nepoužíva vo veľkom rozsahu.

Avšak nemožno súhlasiť s jeho tvrdením, ktoré si bez náležitého doplnenia a overenia vykonaných dôkazov osvojil aj krajský súd, že v predmetnom prípade boli majiteľom ochrannej známky predložené dôkazy preukazujúce používanie ochranných známok v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré zostali napadnuté ochranné známky zapísané.

Z napadnutých rozhodnutí ani z administratívneho spisu žalovaného totiž podľa názoru odvolacieho súdu nie je možné zistiť, na základe ktorých dôkazov mal žalovaný preukázané, že majiteľ slovnú a kombinovanú ochrannú známku pre tovary a služby, pre ktorých používanie bola návrhom na výmaz napadnutá, skutočne používa, najmä výrobou ktorého tovaru, resp. poskytovaním ktorej služby majiteľ skutočne preukázal vydávanie periodických publikácií, časopisov, periodík, katalógov a prospektov (ďalej len „periodické tlačoviny“), resp. poskytovanie služieb v tejto oblasti.

Pokiaľ sa krajský súd stotožnil s názorom žalovaného, že používanie ochrannej známky pre túto oblasť preukázal majiteľ dostatočným spôsobom, tak potom odvolací súd poukazuje na to, že z vykonaných dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky na preukázanie splnenia používania slovnej aj kombinovanej ochrannej známky v triede 16 a 41, pre periodické tlačoviny a vydávanie periodických tlačovín, predložil jeden výtlačok katalógu T., ročník 2004/2005.

Odhliadnuc od toho, že takýto dôkaz nemôže obstáť po stránke kvantitatívnej, nakoľko preukazuje vydanie len jedného druhu tlačoviny, na jeho základe nie je vôbec možné posúdiť splnenie kvalitatívnej podmienky, t. j. či vôbec bola niekedy naplnená podmienka periodicity - jeho opakovaného vydania, pričom intenzita periodicity nie je v danom prípade rozhodujúca.

Uvedené vyplýva z požiadavky preukázania skutočného využívania práv vyplývajúcich z ochrannnej známky bez ohľadu na to, či pri realizácii vydavateľských práv majiteľ splnil ďalšie podmienky uvedené v zákone, t. j. v danom prípade registráciu na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Práve posudzovanie vydavateľskej činnosti len z pohľadu splnenia tohto kritéria by bolo formalistické a nezodpovedalo by požiadavke skutočného preskúmania realizácie známkového práva a síce používania známky pre danú triedu v rozsahu, v akom bola zaregistrovaná.

Na naplnenie pojmu „periodického vydávania tlačovín“ musí byť v období uvedenom v § 16 ods. 4 zákona o ochranných známkach splnená podmienka opakovaného vydania tlačovín, inak takýmto dôkazom nemôže majiteľ predmetnej ochrannej známky preukázať splnenie podmienky periodicity. Pri nedostatku takéhoto dôkazu je podľa názoru odvolacieho súdu skutkový stav zistený nedostatočne.

Jednorazové vydanie katalógu nemôže naplniť pojem „vydávania periodickej tlačoviny“ či už publikácií, časopisov, katalógov alebo iných periodík.

Navyše, z komunitárnej právnej úpravy, ako aj z relevantnej judikatúry ESD je zrejmé, že pre skúmanie skutočnej povahy používania staršej ochrannej známky je potrebné uskutočniť celkové posúdenie s ohľadom na všetky relevantné faktory, akými sú napr. súhrn skutočností a okolností vhodných pre zistenie ich skutočného obchodného využívania v dotyčnom obchodnom odvetví, povaha výrobkov alebo služieb, vlastnosti trhu, rozsah a častosť ich skutočného obchodného využívania, ktoré všetky majú vplyv na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre výrobky alebo služby označené ochrannou známkou, pričom najmä posudzovanie otázky kvantitatívne dostačujúceho používania na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, závisí od viacerých skutočností a preto aj celkové posúdenie musí byť prísne individuálne, od prípadu k prípadu.

Takéto posúdenie však správne orgány nevykonali napriek tomu, že judikatúra ESD je im známa a s touto sa plne stotožnili a tento nedostatok neodstránil ani prvostupňový súd, ani sa s otázkou jeho absencie vo svojom rozhodnutí nevysporiadal.

Preto odvolací súd dospel k záveru, že žalovaný nepostupoval správne, keď nevyhovel rozkladu žalobcu v napadnutej časti bez toho, aby doplnil dokazovanie na preukázanie skutkového stavu a dostatočným spôsobom preskúmal splnenie podmienky produkcie a obchodovania s tlačovinami vo forme periodík.

Z uvedených dôvodov sa odvolací súd nestotožnil ani s rozhodnutím krajského súdu a uznal námietky žalobcu čiastočne za dôvodné.

Keďže súd prvého stupňa rozhodnutie žalovaného potvrdil, postupoval odvolací súd podľa § 250ja ods. 3 OSP tak, že rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zmenil, keďže neboli splnené podmienky na jeho zrušenie ani potvrdenie.

Vzhľadom na to, že podľa ustálenej judikatúry najvyššieho súdu nie je úlohou súdov pri preskúmaní rozhodnutí správnych orgánov nahrádzať ich činnosť najmä pokiaľ ide o riadne zistenie skutkového stavu, zrušil odvolací súd rozhodnutie žalovaného v napadnutej časti a vrátil mu vec na ďalšie konanie a rozhodnutie s tým, že v ďalšom konaní bude správny orgán podľa § 250ja ods. 4 OSP viazaný právnym názorom odvolacieho súdu, za účelom riadneho zistenia skutočného stavu doplní dokazovanie v naznačenom smere a vo veci opätovne rozhodne, pričom svoje rozhodnutie aj náležite odôvodní.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 OSP v spojení s § 151 ods. 1 a 2 OSP a úspešnému žalobcovi ich náhradu priznal len pokiaľ ide o náhradu súdnych poplatkov v celkovej výške 132€, nakoľko právny zástupca žalobcu si v zákonom stanovenej lehote trovy konania nevyčísli.

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

V Bratislave 18. augusta 2010

JUDr. Elena Kováčová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Nikoleta Adamovičová