

## U Z N E S E N I E

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: **S., Š., P.**, Česká republika, IČO: X., zast. U., advokátom, D., X., proti žalovanému: **M.**, IČO: X., J., zast. J., advokátom, R., X., **o zaplatenie 254 813,- Sk s príslušenstvom**, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 Cb 1/04-108 zo dňa 15. decembra 2006, takto

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 Cb 1/04-108 zo dňa 15. decembra 2006 **z r u š u j e** a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie.

### O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom krajský súd, ako súd prvého stupňa, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 254 813,- Sk a sumu 43 064,- Sk na náhradu trov konania k rukám právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol. V dôvodoch svojho rozhodnutia poukázal na vykonané dokazovanie predloženými písomnosťami, výsluchom účastníkov a výpoveďou svedka I. a zistil, že predmetom sporu je zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 254 813,- Sk podľa článku VIII. licenčnej zmluvy pre územie okresu M. SR, uzatvorenej dňa 12. 09. 2001 a jej dodatkov. Z obsahu čl. VIII. zmluvy vyplýva, že sporové strany sa dohodli v prípade, že nadobúdateľ (žalovaný) poruší ustanovenia tejto zmluvy, najmä sa dostane opakovane do omeškania s platbami licenčných poplatkov, neodovzdá včas a riadne dokumentáciu a doklady preukazujúce výšku licenčných poplatkov, alebo sa pokúsi o ich falšovanie alebo uvedenie nepravdivých údajov, alebo svojím konaním ohrozí práva poskytovateľa (žalobcu) z ochranných známk alebo priemyselného vzoru, má poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 000,- Sk, ktorú je povinný nadobúdateľ uhradiť do 30 dní od jej uplatnenia poskytovateľom. Z čl. III.

Dodatku č. 3 k licenčnej zmluve pre okres M. zo dňa 19. 12. 2002 vyplýva, že žalovaný prehlásil vyrobiť 5 chýbajúcich reklamných jedálnych lístkov do 30. 06. 2003 a tieto v tej istej lehote odovzdať žalobcovi. Z čl. IV. bod 1. vyplýva, že žalovaný uznáva, že ak nedodá do vyššie uvedenej lehoty jedálne lístky, vznikne žalobcovi škoda z nezaplatených licenčných poplatkov k 30. 11. 2002 v sume 50 481,- Sk, a zároveň uznal, že v takom prípade by hrubým spôsobom porušil licenčnú zmluvu z 12. 09. 2001. Žalobca súdu preukázal, že žalovaného upozornil na hrubý spôsob porušovania licenčnej zmluvy listom z 03. 03. 2003, ktorým mu okrem iného vytyka, že nezaslal originálne štatistiky ním podpísaných za mesiace január až október 2002, za mesiac december 2002, nezaslal licenčný poplatok za mesiac december 2002, chýbajúce kópie zmlúv s reštauráciami a inzerentmi za mesiace august, september atď., i napriek osobnej dohode a prísľubu splnenia dodania chýbajúcich vecí. Žalobca žalovaného na nedostatky v jeho práci upozorňoval viacerými listami. Listom zo dňa 23. 06. 2003 žalobca uložil žalovanému pokutu vzhľadom k tomu, že nereagoval na písomnú komunikáciu so žalobcom, nepreberal telefonické spojenia, nedostavil sa na osobné stretnutie, na ktorom mala byť vyriešená jeho ďalšia činnosť pre žalobcu. Neodovzdal štatistiky, zmluvy s reštauráciami, inzertné zmluvy, doklady o zaplatení reklám, chýbajú potvrdenia o zaplatení zrážkovej dane a licenčného poplatku, čo žalobca špecifikoval podľa jednotlivých mesiacov a reštauračných zariadení okresu v pôsobnosti žalovaného. Žalovaný porušil licenčnú zmluvu v čl. IV., neuhradením v stanovených lehotách licenčného poplatku, neodovzdal v dohodnutých termínoch úplnú dokumentáciu, za čo mu žalobca uložil pokutu v sume 254 813,- Sk.

Podľa článku VIII. licenčnej zmluvy, mal žalobca právo na zmluvnú pokutu v sume 500 000,- Sk, za okrem iného opakované omeškania s platbami licenčných poplatkov, neodovzдание včas a riadne dokumentácie a dokladov preukazujúcich výšku licenčných poplatkov. Žalobca si neuplatnil sumu 500 000,- Sk, ale uplatnil si právo na zaplatenie nižšej sumy, a to 254 813,- Sk, ku ktorej dospel z podkladov chýbajúcich 13 jedálnych lístkov za O. a 13 jedálnych lístkov za okres M.. Zmluvná pokuta nebola udelená za chýbajúce jedálne lístky, ale za opakované meškania s platbami a neodovzdaním včas a riadne dokumentácie žalovaným žalobcovi v zmysle čl. VIII. licenčnej zmluvy, ktorá bola dojednaná v súlade s ust. § 544 ods. 2 Obč. zák. V danom prípade nedošlo k omeškaniu dlžníka so splnením peňažného dlhu alebo jeho časti, kde by bol žalovaný povinný platiť z nezaplatennej sumy úroky z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obch. zák. Z tohto dôvodu súd žalobu v časti o zaplatenie úrokov z omeškania zamietol. Na základe takto zisteného

skutkového a právneho stavu, súd v zmysle ust. § 544 ods. 2 Obč. zák. a čl. VIII. Licenčnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi dňa 12. 09. 2001 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 254 813,- Sk. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O. s. p.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie. Ako dôvod odvolania uviedol, že rozhodnutie súdu je nesprávne, nezákonné a odôvodnenie nezrozumiteľné, zmätočné a nepresvedčivé vo vzťahu k určeniu povinnosti žalovaného uhradiť sumu 254 813,- Sk ako sankciu za porušenie licenčnej zmluvy zo dňa 12. 09. 2001 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej medzi žalobcom ako poskytovateľom a žalovaným ako nadobúdateľom. Skutkový stav nebol riadne ani úplne zistený. Súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a odôvodnenie rozhodnutia je nepresvedčivé. Vytýkal súdu prvého stupňa, že sa nezaoberal a ani nevyjadril k mnohým vecnoprávnym skutočnostiam tvrdným žalovaným a nevykonal ďalšie navrhované dôkazy. Namietal, že zavinením žalobcu nenadobudla licenčná zmluva účinky voči žiadnej tretej osobe. Žalovaný z tohto dôvodu nemohol voči žiadnej tretej osobe uplatňovať práva z licenčnej zmluvy. Žalobca nezapísal licenčnú zmluvu do registra ochranných známk vedného Úradom priemyselného vlastníctva SR, a tak sám závažným spôsobom porušil svoju povinnosť zakotvenú v licenčnej zmluve v jej čl. IX. ods. 1, zároveň kogentné ust. § 30 ods. 2 Zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ust. § 509 ods. 1 Obch. zák. Ďalej namietal nemožnosť plnenia licenčnej zmluvy, ktorú skutočnosť v priebehu konania opakovane tvrdil a túto zjavne potvrdil aj svedok I.. Všetky záväzky žalovaného z licenčnej zmluvy predstavovali vydávanie jedálnych lístkov a priamo súviseli s vydávaním jedálnych lístkov. Zdôraznil, že špecifikácia zmluvnej pokuty nemá oporu v zmluvných podmienkach, keďže zmluva bola uzavretá a týka sa len jedálnych lístkov. Podľa jeho názoru, zmluvná pokuta nezodpovedá zmluvným dôvodom. Uviedol tiež, že tvrdenia žalobcu a žalovaného boli protichodné vo vzťahu k mnohým skutočnostiam. Zo strany žalobcu došlo k tvrdeniam o porušení povinností žalovaného a na druhej strane žalovaný tvrdil, že neporušil žiadnu povinnosť z licenčnej zmluvy. Napriek tomu si však prvostupňový súd nepodložene osvojil iba tvrdenie žalobcu opierajúceho sa iba o svoje jednostranné právne úkony, ktorých pravdivosť sa nijako nepreukázala a ďalej súd poukázal na neplatné dodatky č. 3 a 4 k licenčnej zmluve, ktorých neplatnosť žalovaný preukázateľne písomne namietal. Tým nedošlo k ich platnému uzatvoreniu. Podľa jeho názoru, je žalobcom uplatňovaný nárok nezákonný a nepreukázaný. Žalobcom jednostranne vyhotovené a jednostranne podpísané dokumenty, poukazujúce na uplatňovaný nárok, nemôžu

predstavovať skutočnosti dostačujúce pre preukázanie zmluvnej pokuty ako uplatňovaného nároku. Z uvedených dôvodov navrhuje, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že návrh žalobcu v celom rozsahu zamietne a zaviazá žalobcu nahradiť mu trovy konania, resp. rozhodnutie zruší a vráti vec prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.), prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O. s. p. a napadnutý rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a podľa odseku 3 tohto ustanovenia vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vychádzal zo zistenia, že predmetom sporu je žalobcom uplatnené právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 254 813,- Sk, vyplývajúcej z čl. VIII. licenčnej zmluvy pre územie okresu M. SR zo dňa 12. 09. 2001 a jej dodatkov. Z obsahu spisu vyplýva, že dňa 12. 09. 2001 bola medzi účastníkmi uzavretá licenčná zmluva pre územie okresu M. SR, ktorej predmetom je know-how v oblasti vydávania reklamných jedálnych lístkov a poskytnutie nevýhradnej licencie poskytovateľom (žalobcom) nadobúdateľovi (žalovanému) na územie okresu M.. Dodatkom č. 2 zo dňa 01. 02. 2002 sa rozširujú územia podnikania o B. a B.. Dodatkom č. 3 k licenčnej zmluve zo dňa 15. 10. 2002 došlo k zmene na strane poskytovateľa tak, že novým vlastníkom priemyselných práv, a tým aj poskytovateľom sa stal žalobca. Dodatkami označenými ako č. 3 a č. 4 k licenčnej zmluve pre okres M. a pre O. zo dňa 19. 12. 2002 sa žalovaný zaviazal plniť licenčnú zmluvu a dobehnúť sklz v počte vydaných jedálnych lístkov. Žalovaný si neplnil povinnosti podľa licenčnej zmluvy a jej dodatkov, a to napriek viacerým výzvam zo strany žalobcu, preto žalobca dňa 23. 06. 2003 udelil žalovanému zmluvnú pokutu vo výške 254 813,- Sk, a to z dôvodu hrubého porušenia licenčnej zmluvy. Udelenú zmluvnú pokutu žalobca vyúčtoval faktúrou č. Z 23099/2003 dňa 23. 06. 2003, splatnou 23. 07. 2003, ktorú však žalovaný nezaplatil. Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní návrhu vyhovel a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 254 813,- Sk a vo zvyšku návrh zamietol. Vo svojom rozhodnutí konštatoval, že zmluvná pokuta nebola žalovanému udelená za chýbajúce jedálne lístky, ale za opakované meškania s platbami a neodovzdaním včas a riadne dokumentácie žalovaným žalobcovi v zmysle článku VIII. licenčnej zmluvy, ktorá bola dojednaná v súlade s ust. § 544 ods. 2 Obč. zák.

Žalovaný v priebehu konania namietal, že účelom licenčnej zmluvy zo dňa 12. 09. 2001 mala byť realizácia reklamných lístkov na základe licenčných práv, a teda licenčné práva mali byť poskytnuté žalovanému zaregistrovaním žalovaného ako nadobúdateľa licencie na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Pretože žalobca

nezaregistroval licenčnú zmluvu na ÚPV SR, neoprávnene nútil žalovaného na výkon činnosti vo vzťahu k tretím osobám, voči ktorým licenčná zmluva nebola účinná. O zápis licenčnej zmluvy do registra je povinný požiadať majiteľ ochrannej známky. Namietal ďalej, že predmet licenčnej zmluvy, spočívajúci okrem iného v pravidelnom vydávaní reklamných lístkov (minimálne jeden reklamný jedálny lístok za mesiac na vymedzenom území), nebol vzhľadom na prirodzenú postupnú nasýtenosť trhu a obmedzený počet reštaurácií reálne splniteľný. Uviedol tiež, že žalobca sa svojím návrhom domáha plnenia opierajúc sa o dodatok č. 3 a dodatok č. 4 k licenčnej zmluve zo dňa 19. 12. 2002. Namietal, že obsah týchto dodatkov je nezrozumiteľný a neurčitý, dotýka sa tých istých právnych skutočností, ale s rozdielnymi právami a povinnosťami. K týmto dodatkom žalovaný preukázateľne namietal svoje výhrady s poznámkou uvedenou nad svojím podpisom, a tým nedošlo k ich platnému uzavretiu. Zdôraznil, že špecifikácia zmluvnej pokuty nemá oporu v zmluvných podmienkach, keďže zmluva bola uzavretá a týka sa len jedálnych lístkov. Podľa jeho názoru, zmluvná pokuta nezodpovedá zmluvným dôvodom. Aj keď hlavný účel predmetnej licenčnej zmluvy bol vo vymedzenom rozsahu nesplniteľný, ostatné súvisiace záväzky, ktoré boli splniteľné, žalovaný riadne splnil podľa objektívnej možnosti ich plnenia a nie je si vedomý porušenia svojich povinností, vyplývajúcich mu z predmetnej zmluvy.

Odvolateľovi možno prisvedčiť, že súd prvého stupňa sa dostatočne nevysporiadal s viacerými skutočnosťami tvrdenými žalovaným, ktoré sú právne významné pre posúdenie uplatneného nároku žalobcu na zmluvnú pokutu voči žalovanému. Nevysporiadal sa s námietkami žalovaného ohľadne neplatnosti zmluvy, z hľadiska nemožnosti plnenia. Predovšetkým sa nevysporiadal s námietkou, že dôvody zmluvnej pokuty nie sú v súlade s podmienkami upravenými v článku VIII. licenčnej zmluvy, teda že pokuta bola uložená za porušenie povinností, ktoré nie sú obsahom dohody. Prvostupňový súd nevykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, preto rozhodnutie, ktorým zaviazal žalovaného na zaplatenie uplatňovaného nároku žalobcom titulom zmluvnej pokuty je predčasné. Súhlasiť však nemožno s názorom žalovaného, že tým, že žalobca nezaregistroval licenčnú zmluvu do registra ochranných známok, vedeného na Úrade priemyselného vlastníctva SR, nenadobudla licenčná zmluva účinky voči žiadnej tretej osobe. Odvolací súd poukazuje na tú skutočnosť, že v danom prípade licenčná zmluva bola uzavretá medzi žalobcom a žalovaným dňa 12. 09. 2001. Absencia zápisu však nemá za následok neplatnosť takejto zmluvy, pretože zmluva o poskytnutí licencie sa stáva pre účastníkov zmluvy platnou dňom jej podpisu zmluvnými stranami a zaväzuje účastníkov zmluvy i bez jej zápisu v registri. Pokiaľ ide

o tretie osoby, tie neboli v tomto právnom vzťahu dotknuté, pretože predmet licenčnej zmluvy (článok II) sa týkal iba žalobcu a žalovaného.

Z uvedených hľadísk je teda potrebné skúmať, či vzniklo žalobcovi právo voči žalovanému na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorého sa v danom spore domáha, to znamená, že je potrebné nepochybne zistiť, či dôvody zmluvnej pokuty sú v súlade s podmienkami upravenými v čl. VIII. licenčnej zmluvy a či došlo k porušeniu zmluvnej povinnosti, ktorá je obsahom tejto dohody. Vzhľadom na uvedené dôvody, odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí o veci samej je potrebné rozhodnúť aj o trovách odvolacieho konania.

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

**V Bratislave 5. septembra 2008**

**JUDr. Margita Fridová, v. r.  
predsedníčka senátu**

Za správnosť vyhotovenia: Silvia Važanová