



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej, v právnej veci žalobcu **P., s. r. o., so sídlom M.**, IČO: X. právne zast. G.-B., s. r. o., so sídlom U., IČO: X., za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobcu: **1/ P. Č., P.**, **2/ P. Č., L.** a **3/ M. B., N.**, všetci právne zast. G.-B., s. r. o., so sídlom U., IČO: X., proti žalovanému **JUDr. V. N., S.**, správca konkurznej podstaty úpadcu P. U. B., s. r. o., so sídlom L., IČO: X., **o vylúčenie veci z konkurznej podstaty úpadcu**, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 24. mája 2010, č. k. 35 Cbi 28/06-153, takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 24. mája 2010, č. k. 35 Cbi 28/06-153 **p o t v r d z u j e .**

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť, aby zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu P. U. B., s. r. o., L., IČO: X., vylúčil ochrannú známku U., zapísanú dňa 22. 10. 1997 pod č. X. v registri ochranných známk, vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalovaný ako správca konkurznej podstaty zapísal ochrannú známku U. do súpisu konkurznej podstaty úpadcu. V zmysle uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu konkurzného zo dňa 03. 03. 2006 podľa ust. § 19 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKV“) žalobca podal žalobu, v ktorej žiadal, aby súd vylúčil zo súpisu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu P. U. B., s. r. o., S., ochrannú známku zapísanú dňa 22. 10. 1997 pod č. X. v registri ochranných známok, vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“).

Ďalej v odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že uznesením Krajského súdu v B. zo dňa 18. 08. 2003, č. k. 36 K 202/2002 bol na majetok spoločnosti P. U. B., s. r. o., S., IČO: X., vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. V. N., ktorý na základe dokladov preukazujúcich možné vlastníctvo úpadcu k ochrannej známke U., túto zapísal do konkurznej podstaty úpadcu, o čom zaslal žalobcovi oznámenie zo dňa 09. 02. 2006, v ktorom sa odvolával na spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., uzavretú dňa 04. 12. 1995 medzi P. Č. a P. Č. ml., do ktorej P. Č. ako zakladateľ vložil nepeňažný vklad tvorený časťou podniku, a to prevádzkou P. U. v B. Žalovaný tvrdil, že súčasťou nepeňažného vkladu sú aj práva a záväzky, vrátane priemyselného a duševného vlastníctva, pričom poukazoval na rozhodnutie zakladajúceho spoločníka zo dňa 15. 07. 1996, z ktorého vyplýva, že na spoločnosť P. U. B., s. r. o., prechádzajú všetky práva a záväzky, a to aj tie, ktoré neboli zachytené a nie sú špecifikované v prílohách zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti zmluvy.

Z výpisu histórie ochranných známok ÚPV SR, číslo zápisu X., súd zistil, že ochrannú známku U. ako známku kombinovanú pre tovar – pivo si na ÚPV SR prihlásil dňa 30. 06. 1994 P. Č. – P. U., L. Prihláška bola vedená pod č. 1506-94 a ochranná známka U. bola dňa 22. 10. 1997 zapísaná pre majiteľa P. Č. – P. U., L., a to pre pivo a nealkoholické nápoje s dobou platnosti ochrannej známky do 30. 06. 2014. Dňa 09. 01. 2004 bol zapísaný prevod práv k tejto ochrannej známke z predchádzajúceho majiteľa P. Č. na troch majiteľov, a to P. Č., P., P. Č., L. a M. B., rod. Č., L., pričom k tomuto zápisu došlo po prevode práv k ochrannej známke U. na základe darovacej zmluvy zo dňa 10. 11. 2000, ktorou podnikateľ P. Č. previedol práva k ochrannej známke U. na svoje deti, a to P. Č. ml., P. Č. a M. B. Dňa

22. 03. 2005 bola zapísaná ďalšia zmena majiteľa, a to na základe zmluvy o prevode ochrannej známky zo dňa 10. 03. 2005 medzi P. Č., P. Č. a M. B., rod. Č. ako prevádzajúcimi a žalobcom ako nadobúdateľom (v čase uzavretia tejto zmluvy žalobca podnikal pod obchodným menom P. T. X., s. r. o.), pričom na základe tohto prevodu sa novým majiteľom ochrannej známky U. stal žalobca.

Žalovaný v konaní tvrdil, že P. Č. ako pôvodne zapísaný majiteľ ochrannej známky U., nemohol darovacou zmluvou zo dňa 10. 11. 2000 platne previesť práva k tejto ochrannej známke na svoje deti, t. j. P. Č. ml., P. Č. a M. B., pretože v čase uzavretia darovacej zmluvy bola majiteľom ochrannej známky spoločnosť P. U. B., s. r. o., na ktorú mali práva k tejto ochrannej známke prejsť v súvislosti s tým, že pôvodný majiteľ ochrannej známky P. Č. vložil na základe svojho rozhodnutia zo dňa 15. 07. 1996 do spoločnosti P. U. B., s. r. o., ako nepeňažný vklad časť svojho podniku, a to prevádzku P. U. v B., v súvislosti s čím na túto spoločnosť prešli práva k ochrannej známke U.

Z vykonaného dokazovania súd prvého stupňa mal preukázané, že v čase vzniku spoločnosti P. U. B., s. r. o. (do obchodného registra bola zapísaná dňa 01. 11. 1996) vlastníctvo k ochrannej známke U. na ÚPV SR zapísané nebolo a zapísaná bola len prihláška k tejto ochrannej známke, a to s dátumom podania prihlášky dňa 30. 06. 1994, pričom ako prihlasovateľ bol zapísaný P. Č. – P. U., L. Vlastníctvo ku kombinovanej ochrannej známke U. pod č. zápisu X. bolo v registri ÚPV SR zapísané pre majiteľa P. Č. – P. U., L. dňa 22. 10. 1997. V čase založenia spoločnosti P. U. B., s. r. o., P. Č., L. (ako zakladajúci spoločník) rozhodol o vložení nepeňažného vkladu v hodnote 80 000,-- Sk do spoločnosti, tvoreného časťou podniku a pozostávajúceho z prevádzky P. U. – výrobná piva v B. (rozhodnutie zo dňa 15. 07. 1996), teda v tomto čase vlastníctvo k ochrannej známke U. zapísané nebolo a práva k ochrannej známke boli len prihlásené na ÚPV SR. Súd poukázal na to, že v zmysle ustanovení zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, z ktorých s poukazom na § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vychádzal, je možný aj prechod práva z prihlášky z prihlasovateľa na inú osobu, a to napr. aj podľa § 479, resp. § 487 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú zmluvu o predaji podniku, resp. časti podniku, pričom tieto ustanovenia sa aplikujú aj v prípade, ak sa podnik, resp. jeho časť vkladá do obchodnej spoločnosti ako nepeňažný vklad. Pokiaľ sa spoločnosť P. U. B., s. r. o. domnievala, že v súvislosti s vkladom časti podniku, a to prevádzkou P. U. v B., do tejto

spoločnosti prešli na ňu aj práva z prihlášky ochrannej známky podnikateľa P. Č., bola v zmysle ust. § 29 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. povinná požiadať o zápis prechodu práva z prihlášky tejto ochrannej známky. Prechod práva z prihlášky ochrannej známky na úpadcu však na ÚPV SR zapísaný nebol. Skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním nasvedčujú skôr tvrdeniam žalobcu, že nebolo úmyslom podnikateľa P. Č. previesť na založenú spoločnosť P. U. B., s. r. o., práva k ochrannej známke U., a preto pri založení tejto spoločnosti menovaný neprejavil vôľu vložiť do nej uvedenú ochrannú známku. Tomuto záveru nasvedčuje aj ďalšie správanie P. Č., ktorý následne na základe darovacej zmluvy zo dňa 10. 11. 2000 previedol ochrannú známku U. na svoje deti P. Č., P. Č. ml. a M. B..

Ani z textu spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., a ani z textu rozhodnutia o vklade zakladajúceho spoločníka P. Č. zo dňa 15. 07. 1996 nevyplýva prechod práv z prihlášky ochrannej známky z P. Č. na úpadcu. V oboch týchto dokumentoch sa uvádza, že súčasťou vkladanej časti podniku sú „práva a záväzky, vrátane priemyselného a duševného vlastníctva, existujúce know-how a goodwill prevádzanej časti podniku, reálne vyšpecifikovateľné, uvedené v prílohe k tejto zmluve, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť“, ako aj to, že „na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, a to aj tie, ktoré síce neboli zachytené v evidencii uvedeného podniku ku dňu účinnosti tejto zmluvy a nie sú špecifikované v prílohách tejto zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti tejto zmluvy.“ Žalovaný v konaní nepreukázal, že k spoločenskej zmluve o založení s. r. o., resp. k rozhodnutiu o vklade zakladajúceho spoločníka bola príloha, v ktorej by bolo uvedené právo k ochrannej známke U. ako súčasť časti podniku vkladanej do spoločnosti P. U. B., s. r. o. Pokiaľ ide o práva z prihlášky (nakolko v čase vkladu časti podniku do spoločnosti P. U. B., s. r. o. ešte ochranná známka zapísaná nebola), tak tieto práva z prihlášky v čase vkladu nepochybne boli “reálne vyšpecifikovateľné“, a preto podľa textu dokumentov mali byť uvedené v prílohe k zmluve. Pokiaľ ide o ďalšiu časť textu, a to, že „na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, a to aj tie, ktoré síce neboli zachytené v evidencii podniku ku dňu účinnosti tejto zmluvy a nie sú špecifikované v prílohách zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti tejto zmluvy“, tak je nepochybné, že reflektuje zákonnú úpravu prechodu práv a záväzkov vkladanej časti podniku (§ 477 Obchodného zákonníka). Ide tu však o práva a záväzky, ktoré „sú nezachytené v evidencii“, a preto „nie sú uvedené v prílohách zmluvy“, ktoré však súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku. Táto časť spoločenskej zmluvy, resp. rozhodnutia o vklade

zakladajúceho spoločníka sa nemôže vzťahovať na práva z prihlášky, ktoré boli evidované na ÚPV SR. Ustanovenie § 479 ods. 1 Obchodného zákonníka nie je kogentným zákonným ustanovením, preto je možný aj stav, že súčasťou vkladanej časti podniku, a to prevádzky P. U. B., neboli práva k prihláške ochrannej známky U.

Pokiaľ žalovaný poukazoval na to, že spoločnosť P. U. B., s. r. o., používala na svojich výrobkoch (pivo) označenie U., nepreukazuje to prechod práva k ochrannej známke s takýmto označením. Súd zistil, že v čase založenia spoločnosti úpadcu bola spoločníkom P. Č. založená aj ďalšia spoločnosť S. B., s. r. o., ktorá rovnako na svojich výrobkoch používala označenie U.. Bolo potom na majiteľovi ochrannej známky P. Č., aby sa domáhal ochrany svojich práv z titulu vlastníctva k ochrannej známke U., čo však zrejme nerealizoval, keďže toleroval takýto stav a následne previedol vlastníctvo k ochrannej známke U. na svoje deti. Takéto správanie P. Č. nasvedčuje tvrdeniu žalobcu, že úmyslom podnikateľa P. Č. nebol prevod práv k ochrannej známke U., resp. prihláške ochrannej známky U. na spoločnosť P. U. B., s. r. o. Z vykonaného dokazovania tiež vyplynulo, že spoločnosť P. U. B., s. r. o., si na ÚPV SR prihlásila dňa 06. 08. 1997 známku „C U.“, prihláška však bola zo strany úradu zamietnutá. Ďalšie správanie úpadcu od založenia spoločnosti až po vyhlásenie konkurzu tiež nenasvedčuje tomu, že by došlo k prechodu práv k ochrannej známke U. tak, ako to tvrdil žalovaný. Vložením časti podniku, a to prevádzky P. U. B. do spoločnosti P. U. B., s. r. o., došlo k prechodu práv a záväzkov v rozsahu podľa zmluvy, pričom súčasťou tohto prechodu neboli práva k ochrannej známke U., resp. k prihláške ochrannej známky U.. Taktiež ani po založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., nedošlo k zmluvnému prevodu práv k ochrannej známke U. zo strany podnikateľa P. Č. na uvedenú obchodnú spoločnosť.

S poukazom na to, že žalobca v konaní preukázal, že je zapísaný na ÚPV SR ako vlastník ochrannej známky U., súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť vylúčiť túto ochrannú známku z konkurznej podstaty úpadcu P. U. B., s. r. o., S.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 a ust. § 150 ods. 1 O. s. p. Žalobca mal v konaní úspech, preto mu podľa ust. § 142 ods. 1 O. s. p. vzniklo právo na náhradu trov konania. Súd však vychádzal z toho, že na strane žalovaného ako neúspešného účastníka konania je správca konkurznej podstaty, ktorý pri vyhotovení súpisu konkurznej podstaty vychádzal z platnej právnej úpravy a podľa nej aj postupoval s odbornou

starostlivosťou a jeho postup bol plne v súlade s ust. § 19 ZKV, pričom súd tiež vychádzal aj z určitých nejasností zo strany spoločníka P. Č. pri zakladaní obchodnej spoločnosti úpadcu, ako aj z názoru, že nepriznanie náhrady trov konania žalobcovi neovplyvní osobitne negatívne jeho ekonomickú úroveň. Na základe uvedeného potom súd dospel k záveru, že v tomto prípade sú splnené podmienky na použitie ust. § 150 ods. 1 O. s. p., v zmysle ktorého, ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa, súd nemusí výnimočne náhradu trov konania účastníkovi priznať.

Proti tomuto rozsudku žalovaný podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Na odôvodnenie uviedol, že v konaní bolo preukázané, že dňa 04. 12. 1995 bola uzavretá spoločenská zmluva o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., do ktorej P. Č. vložil časť podniku, vrátane práv priemyselného a duševného vlastníctva, jednak reálne vyšpecifikované v prílohách, ako aj ďalšie práva a záväzky, súvisiace s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti zmluvy. Vychádzajúc z účelu vkladu, ktorým bola výroba piva a nealkoholických nápojov v novozaloženej spoločnosti, ako hlavného predmetu podnikania spoločnosti, je možné vyvodiť, že jeho súčasťou museli byť aj práva k ochrannej známke, pričom súd prvého stupňa správne konštatoval, že predmetom takéhoto prevodu sa stávajú aj práva z prihlášky ochrannej známky. Súd prvého stupňa sa potom nevysporiadal s ďalšou otázkou, a to, prečo prihlasovateľ ochrannej známky previedol práva z nej darovacou zmluvou na svoje deti, pričom sa uspokojil len s domnienkou, že prihlasovateľ neprejavil záujem previesť tieto práva na úpadcu.

Ďalej odvolateľ uviedol, že v čase, keď došlo k uzavretiu darovacej zmluvy s deťmi prihlasovateľa, ekonomická situácia úpadcu vykazovala znaky úpadku a motiváciou prevedenia ochrannej známky bol viac–menej záujem o zhoršenie pozícií veriteľov. Zároveň však prihlasovateľ a ani noví vlastníci nespochybňovali používanie ochrannej známky na výrobkoch a správali sa tak, ako keby úpadca bol vlastníkom tejto známky. Vo vzťahu k úpadcovi si účtovali rôzne služby, avšak nikdy nie z titulu používania ochrannej známky. Poukázal tiež na to, že žalobca po podaní žaloby sa nezúčastňoval na pojednávaníach súdu z rôznych dôvodov, v dôsledku čoho v konaní dochádzalo k priet'ahom. Z jeho postoja a konania bolo zrejmé, že nemá vážny záujem na výsledku tohto sporu, a to zrejme z dôvodu, že tovary, ktoré mali byť chránené ochrannou známkou, sám nevyrábal a nedistribuoval. Poukázal ďalej na ust. § 479 Obchodného zákonníka, ktoré v odseku 1 je dispozitívne, pretože

strany sa od neho môžu dohodou v zmluve odchýliť, alebo jeho použitie vylúčiť, k čomu v danom prípade nedošlo. Podľa jeho názoru z rozhodnutia o vklade vyplýva, že v súvislosti s činnosťou prevádzaného podniku sa prevádzajú aj všetky práva a záväzky, a to aj tie, ktoré neboli zachytené v evidencii podniku ku dňu účinnosti zmluvy, nie sú špecifikované v prílohách zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti zmluvy. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a žalobu zamietol, alternatívne napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu žalovaného zaslal žalobca a vedľajší účastníci na jeho strane písomné vyjadrenie. Stotožnili sa s odôvodnením rozsudku súdu prvého stupňa, že v konaní nebol preukázaný prechod práv z prihlášky ochrannej známky na úpadcu, ktorý nevyplýva ani z textu spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o. a ani z textu rozhodnutia o vklade zakladajúceho spoločníka P. Č. zo dňa 15. 07. 1996. Poukázali ďalej na to, že v rozhodnutí o vklade zakladajúceho spoločníka zo dňa 15. 07. 1996 sa v bode 4 uvádza, že „súčasťou vkladanej časti podniku sú práva a záväzky, vrátane priemyselného a duševného vlastníctva, existujúce know-how a goodwill prevádzanej časti podniku, reálne vyšpecifikovateľné, uvedené v prílohe k tejto zmluve, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť“, pričom rovnaké ustanovenie je obsiahnuté aj v spoločenskej zmluve o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o. Pokiaľ sa v bode 5 rozhodnutia o vklade zakladajúceho spoločníka zo dňa 15. 07. 1996 uvádza, že „na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, a to i tie, ktoré síce neboli zachytené v evidencii uvedeného podniku ku dňu účinnosti tejto zmluvy a nie sú špecifikované v prílohách zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti tejto zmluvy“, potom je citované ustanovenie potrebné vykladať logicky tak, že ide o tie práva z priemyselného vlastníctva, ktoré nebolo možné reálne vyšpecifikovať v prílohe podľa bodu 4. Právo z prihlášky ochrannej známky U. však bolo v čase prijatia rozhodnutia o vklade zakladajúceho spoločníka (15. 07. 1997) vyšpecifikovateľné, nakoľko prihláška ochrannej známky bola podaná dňa 30. 06. 1994 na ÚPV SR, a preto keďže nie je uvedené v prílohe rozhodnutia o vklade k bodu 4, nebolo predmetom vkladu. P. Č. pri zakladaní spoločnosti P. U. B., s. r. o., nikdy neprejavil vôľu vložiť do nej právo z prihlášky ochrannej známky U., preto ani nedošlo k prepisu práva z prihlášky ochrannej známky na ÚPV SR na spoločnosť P. U. B., s. r. o., a preto ani po zápise ochrannej známky U. do registra nedošlo k jej prevodu na túto spoločnosť. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj to, že P. Č. ako vlastní

ochrannej známky U. túto na základe darovacej zmluvy zo dňa 10. 11. 2000 previedol na svoje tri deti. Tvrdenie žalovaného, že motiváciou prevodu ochrannej známky bol viacmenej záujem o zhoršenie pozícií veriteľov úpadcu nie je ničím podložené, nakoľko vlastníkom ochrannej známky U. bol P. Č., a nie spoločnosť P. U. B., s. r. o. Nepravdivé je aj tvrdenie žalovaného v odvolaní, že žalobca nevyrábala a nepredávala pivo s označením U. po nadobudnutí ochrannej známky U., čo je možné preukázať evidenciou predaja žalobcu, keďže žalobca po nadobudnutí ochrannej známky pivo s označením U. vyrábala a predávala až do roku 2008. Pokiaľ spoločnosť P. U. B., s. r. o., používala na svojich výrobkoch označenie U., táto skutočnosť nepreukazuje prechod práv k ochrannej známke s takýmto označením, keďže je výlučne vecou vlastníka ochrannej známky, či za používanie ochrannej známky žiada platiť poplatok, resp. tretej osobe umožní bezplatné používanie ochrannej známky. Z vyššie uvedených dôvodov navrhli napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací prejednal odvolanie v medziach vymedzených odvolateľom podľa ust. § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné vyhovieť.

Podľa ust. § 19 ods. 1 ZKV, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa ust. § 19 ods. 2 ZKV súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Žalobca sa vylučovacou žalobou podľa ust. § 19 ods. 2 ZKV domáha, aby súd z konkurznej podstaty úpadcu P. U. B., s. r. o., S., vylúčil ochrannú známku U., zapísanú dňa 22. 10. 1997 pod č. zápisu X. v registri ochranných známok vedenom ÚPV SR. Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18. 08. 2003, č. k. 36 K 202/2002. Na základe dodatku č. 1 zo dňa 22. 02. 2006 k súpisu

konkurznej podstaty žalovaný zapísal do konkurznej podstaty úpadcu ochrannú známku U. s poznámkou, že si na ňu uplatňuje právo spoločnosť P., s. r. o., M., IČO: X..

Predpokladom podania žaloby o vylúčenie veci z konkurznej podstaty je, že v súpise konkurznej podstaty úpadcu sa nachádza vec, ktorá podľa tvrdenia žalobcu tam nemala byť zaradená, pričom žalobca musí preukázať, že k veci má také právo, ktoré nepripúšťa jej zaradenie do súpisu konkurznej podstaty úpadcu. Právnym dôvodom nároku na vylúčenie veci môže byť u žalobcu napríklad jeho vlastníctvo, spoluvlastníctvo, resp. oprávnená držba veci a tento dôvod musí existovať v čase uplatňovania nároku.

Podľa ust. § 12 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (platného v rozhodnej dobe) zápisom označenia do registra prihlasovateľ nadobudne práva na ochrannú známku a stáva sa majiteľom ochrannej známky; o zápise vydá úrad majiteľovi ochrannej známky osvedčenie.

Podľa ust. § 12 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, zapísaná ako majiteľ v registri.

Zápis ochrannej známky do registra vedeného ÚPV SR (ktorý je jediným prihlasovacím a registračným miestom v Slovenskej republike v oblasti známkovo-právnej ochrany), je právotvornou skutočnosťou, ktorá vedie ku vzniku práv majiteľa ochrannej známky. Dňom zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, vedeného ÚPV SR sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky a získava všetky práva spojené s ochrannou známkou.

Žalobca v konaní preukázal, že je v registri ÚPV SR zapísaný ako majiteľ (vlastník) ochrannej známky U., č. zápisu X. Ochrannú známku U. nadobudol na základe zmluvy o prevode ochrannej známky zo dňa 10. 03. 2005, uzavretej medzi ním (v tom čase podnikal pod obchodným menom P. T. X., s. r. o., P.) ako nadobúdateľom a P. Č., P., P. Č., L. a M. B., rod. Č., L. ako prevádzajúcimi, pričom prevod práv k ochrannej známke U. bol zapísaný na ÚPV SR dňa 22. 03. 2005. Z výpisu z registra ochranných známk vedeného ÚPV SR vyplýva, že dňa 09. 02. 2004 bol zapísaný prevod práva k ochrannej známke U.

z predchádzajúceho majiteľa P. Č. – P. U., S. na majiteľov, a to P. Č., P., P. Č., L. a M. B., rod. Č., L., pričom k prevodu práva k ochrannej známke U. došlo medzi nimi na základe darovacej zmluvy zo dňa 10. 11. 2000. Podľa zápisu v registri ochranných známok ÚPV SR prvým majiteľom (vlastníkom) ochrannej známky U. bol P. Č. – P. U., L., ktorý dňa 30. 06. 1994 ako prihlasovateľ podal prihlášku na zapísanie označenia U. ako ochrannej známky na ÚPV SR pod č. prihlášky 1506-94, pričom ochranná známka bola zapísaná v prospech neho ako majiteľa ochrannej známky dňa 22. 10. 1997. Zápisom označenia U. do registra ochranných známok na ÚPV SR prihlasovateľ P. Č., L., nadobudol práva na ochrannú známku U. a stal sa majiteľom tejto ochrannej známky.

Predmetom vkladu do spoločnosti môže byť aj podnik, resp. jeho časť. Predmetom nepeňažného vkladu môže byť iba majetok, resp. majetková hodnota, ktorá je ocniteľná peniazmi, prevoditeľná, a ktorej hospodárska hodnota sa dá určiť. Nepeňažný vklad môže mať aj podobu nehmotnú, a to vtedy, ak jeho predmet tvoria práva k nehmotným statkom. Z tohto hľadiska sa predmetom nepeňažného vkladu môže stať napríklad aj priemyselné právo. Zo spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., zo dňa 04. 12. 1995 vyplýva, že túto spoločnosť založili dvaja spoločníci, a to P. Č. ml., bytom P. a P. Č., bytom L., pričom základné imanie tejto spoločnosti bolo vytvorené peňažným vkladom 20 000,-- Sk spoločníka P. Č. ml. a nepeňažným vkladom 80 000,-- Sk spoločníka P. Č., pričom tento nepeňažný vklad bol tvorený časťou podniku pozostávajúceho z prevádzky P. U. v B. Podľa článku 4 spoločenskej zmluvy predmetom nepeňažného vkladu bola časť podniku, a to najmä vlastnícke práva k veciam, právam a majetkovým hodnotám, vymedzeným pod písm. a/, b/ (špecifikované nehnuteľnosti), ďalej vymedzeným pod písm. c/, d/ (hmotný investičný majetok, DKP a zásoby podľa špecifikácie uvedenej v prílohe k zmluve tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť), ďalej vymedzeným pod písm. e/ (práva a záväzky vrátane priemyselného a duševného vlastníctva, existujúce know-how a goodwill prevádzaného závodu, reálne vyšpecifikovateľné, uvedené v prílohe k tejto zmluve tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť) a vymedzeným pod písm. f/ (práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov k zamestnancom P. Č. pracujúcich v prevádzke P. U.). Dňa 15. 07. 1996 bol k spoločenskej zmluve uzavretý dodatok č. 2, podľa ktorého nepeňažný vklad P. Č. v hodnote 80 000,-- Sk je tvorený časťou podniku pozostávajúcej z prevádzky P. U. v B. a predmetom vkladu boli nehnuteľnosti, hmotný investičný majetok, DKP, zásoby (body 1, 2 a 3 dodatku) a práva a záväzky, vrátane priemyselného a duševného vlastníctva,

existujúce know-how a goodwill prevádzanej časti podniku, reálne vyšpecifikovateľné, uvedené v prílohe k tejto zmluve, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť (bod 4 dodatku) a ďalej všetky práva a záväzky, a to i tie, ktoré síce neboli zachytené v evidencii uvedeného podniku ku dňu účinnosti tejto zmluvy a nie sú špecifikované v prílohách tejto zmluvy, ale súvisia s činnosťou vkladanej časti podniku pred dňom účinnosti tejto zmluvy (bod 5 dodatku), ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov k zamestnancom P. U. (bod 6 dodatku).

Predmet nepeňažného vkladu P. Č. podľa bodov 4 a 5 dodatku č. 2 k spoločenskej zmluve korešponduje v tejto časti rozhodnutiu o vklade zakladajúceho spoločníka P. Č. zo dňa 15. 07. 1996. Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica. spoločnosť P. U. B., s. r. o., vznikla zápisom do obchodného registra dňa 01. 11. 1996, pričom právo k ochrannej známke U., ako právo k nehmotnému statku, v tom čase ešte neexistovalo, keďže na ÚPV SR bola podaná len prihláška ochrannej známky prihlasovateľom P. Č., L. s dátumom podania prihlášky dňa 30. 06. 1994. K spoločenskej zmluve o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o. a ani k rozhodnutiu o vklade zakladajúceho spoločníka neboli súdu prvého stupňa predložené žiadne prílohy, z ktorých by vyplývalo, že predmetom nepeňažného vkladu P. Č. v hodnote 80 000,-- Sk bolo právo z prihlášky ochrannej známky U. Keďže žiadne prílohy k spoločenskej zmluve a rozhodnutiu o vklade zakladajúceho spoločníka neboli súdu prvého stupňa predložené, súd vychádzal z neexistencie týchto príloh. Je potrebné tiež poukázať na to, že žalovaný v konaní na súde prvého stupňa v tomto smere neprodukoval žiadne dôkazy, resp. neoznačil ich súdu za účelom vykonania dokazovania. Odvolací súd sa preto stotožnil so záverom súdu prvého stupňa v tom, že prechod práva z prihlášky ochrannej známky U. na úpadcu v konaní nebol preukázaný, keďže nebolo preukázané, že právo z prihlášky ochrannej známky U. prešlo na spoločnosť P. U. B., s. r. o., pri jej založení, resp. vzniku (01. 11. 1996), a to ako časť podniku, ktorá bola predmetom nepeňažného vkladu v hodnote 80 000,-- Sk vymedzeného v spoločenskej zmluve o založení spoločnosti P. U. B., s. r. o., resp. v rozhodnutí o vklade zakladajúceho spoločníka zo dňa 15. 07. 1996. Súd prvého stupňa tiež správne konštatoval, že pokiaľ sa spoločnosť P. U. B., s. r. o., domnievala, že v súvislosti s nepeňažným vkladom, ktorý tvorila časť podniku (prevádzka P. U. v B.), prešlo na spoločnosť aj právo z prihlášky ochrannej známky podnikateľa P. Č., bola povinná požiadať o zápis tejto skutočnosti na ÚPV SR, t. j. o zápis prechodu práva z prihlášky

ochrannej známky. K zápisu takejto skutočnosti na ÚPV SR nedošlo, a to ani v ďalšom období po vzniku spoločnosti P. U. B., s. r. o., a teda v konaní nebol preukázaný prechod práva z prihlášky ochrannej známky na úpadcu, pričom nebol preukázaný ani prípadný prevod ochrannej známky na spoločnosť P. U. B., s.r.o. , a to ani ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok tejto spoločnosti. Súd prvého stupňa preto správne konštatoval, že vloženie časti podniku, a to prevádzky P. U. do spoločnosti P. U. B., s. r. o., došlo k prechodu práv a záväzkov len v rozsahu podľa spoločenskej zmluvy o založení s. r. o., resp. rozhodnutia o vklade zo dňa 15. 07. 1996 v súlade s dispozitívnym ustanovením § 479 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Námietky žalovaného v odvolaní, že žalobca nevyrábal, resp. nedistribuoval tovar označovaný ochrannou známkou U. a že prihlasovateľ ochrannej známky, resp. vlastníci ochrannej známky U. nespochybňovali používanie ochrannej známky U. a výrobkoch úpadcu a správali sa tak, ako keby úpadca bol vlastníkom tejto ochrannej známky, nie sú právne relevantné pre rozhodnutie predmetnej vylučovacej žaloby, pretože tieto by sa mohli javiť ako relevantné napr. v súdnom konaní, v ktorom by majiteľ ochrannej známky si uplatňoval ochranu svojich práv proti ich porušovateľovi prostredníctvom tzv. zdržovacej žaloby, resp. odstraňovacej žaloby alebo v konaní na ÚPV SR o výmaz ochrannej známky z registra napr. z dôvodu, že vo vzťahu k určitému druhu tovaru ochranná známka zdruhovela, teda stratila rozlišovaciu spôsobilosť (čo je jej základná funkcia vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná), keďže v obchodnom styku sa stala označením obvyklým pre tovar, pre ktorý je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je tiež oprávnený rozhodnúť sa, či dá súhlas na používanie ochrannej známky inej osobe na základe licenčnej zmluvy, resp. umožní alebo bude trpieť používanie ochrannej známky bezplatne iným subjektom a tým vystaví svoju ochrannú známku možnému riziku zdruhovenia.

Po preskúmaní veci odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa vo veci správne zistil skutkový stav, ktorý aj správne právne vyhodnotil so záverom, že majiteľom ochrannej známky U. zapísanej žalovaným správcom do konkurznej podstaty úpadcu, je žalobca, z dôvodu ktorého súd uložil žalovanému správcovi povinnosť vylúčiť ju z konkurznej podstaty úpadcu, keďže žalobca preukázal právny dôvod pre jej vylúčenie z konkurznej podstaty úpadcu.

Na základe vyššie uvedeného Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa ust. § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil.

Úspešným účastníkom v odvolacom konaní bol žalobca, ktorému podľa ust. § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O. s. p. vzniklo proti žalovanému právo na náhradu trov odvolacieho konania. Vzhľadom na to, že žalobca si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, odvolací súd rozhodol tak, že mu náhradu trov tohto konania nepriznal.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku nie je prípustné podať odvolanie.

V Bratislave 17. marca 2011

JUDr. Beata Miničová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Hana Segečová