

### U z n e s e n i e

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., J., O., IČO: X., Č., zast. J., advokátom, H., M., proti žalovanému: S., K., Ž., IČO: X., zast. J., advokátom, U., Ž., o zdržanie sa zásahov do práv priemyselného vlastníctva, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2 Cbod 7/2005-133 zo dňa 9. novembra 2005, takto

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 2 Cbod 7/2005-133 zo dňa 9. novembra 2005 **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 návrh, ktorým žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zastaviť výrobu a predaj tepelnej izolačnej výplne do ľahčených stavebných hmôt, ktorú vyrába a predáva pod názvom F., zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalobca je majiteľom slovnej ochranej známky č. 198610 E., ktorá podľa zoznamu zatriedených tovarov a služieb predstavuje 1- zmáčadlá na ľahčené plastové granuly alebo plastovú drvinu na výrobu protihlukového a tepelnoizolačného plniva do betónových zmesí, plastový granulát a plastová drvina, najmä polystyrénové a polyuretánové, vyrobené povrchovou vrstvou z organických a anorganických tenzidov, 19- ľahčené betónové, maltové a omietkové zmesi s tepelnoizolačnými a protihlukovými

vlastnosťami v suchom i mokrom stave, stavebné prefabrikáty a tvárnice. Zároveň je majiteľom úžitkového vzoru č. 2873 Tepelná a zvukovo-izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt. Žalovaný je majiteľom kombinovanej známky č. 204827 F., ktorá podľa zoznamu zatriedených tovarov a služieb predstavuje 17- umelé kamenivo, plnivo do betónov a mált na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností, izolačné materiály, zvukovo-izolačné materiály, 19- kamenivo, plnivo pre stavebníctvo – do omietok, betónov, mált, cementových poterov a platní, betón. Podľa záveru znaleckého posúdenia I., č. j. 46200126 zo dňa 31.3.2004 boli oba materiály (E., F.) identifikované ako polystyrén povrchovo upravený asfaltom a vápnom. Obsah asfaltu i vápna sa síce líšil, ale napriek tomu dávkovanie je podobné. Z hľadiska celkovej kompozície sa jedná o takmer totožné výrobky. Pri zisťovaní skutkového stavu a z neho vyplývajúceho právneho záveru sa súd zameril na zabezpečenie dôkazov, z ktorých mohol vyplývať záver, či výrobou a predajom izolačnej výplne do ľahčených stavebných hmôt, označenej názvom F., zasahuje žalovaný do práv žalobcu takým spôsobom, že je nevyhnutné zakázať mu jej výrobu a predaj. Takýto zákaz by bol opodstatnený v prípade, že z vykonaného dokazovania by bola preukázaná nekalá súťaž alebo výrobok žalovaného by bol totožný s výrobkom žalobcu a žalobca by ho ponúkal ako výrobok vlastný.

Nekalé súťažné konanie, ktoré je definované v § 44 preukázané nebolo, aj keď niektoré tvrdenia žalobcu smerovali minimálne k tomu, aby súd uznal, že rokovania predchádzajúce uvedeniu výrobku F. na trh, žalovaný mohol využiť, pretože zloženie a spôsob použitia vyrábanej výplne bol žalovanému z týchto rokovaní známy. Ani listinné dôkazy predložené do spisu nemohli viesť k inému záveru. Totožnosť výrobkov rovnako nebola preukázaná a ani z rozhodnutia Ú. nepreukázali tento spôsob zneužitia poznatkov, ktoré mohli byť predmetom rokovaní účastníkov konania v čase, keď uzatvárali v roku 2001 zmluvu o spolupráci. Podporné tvrdenie žalobcu o zhode reklamných materiálov nebolo možné hodnotiť ako klamlivú reklamu, pretože to nebolo predmetom konania. Uloženie pozastavenia výroby a predaja tepelnej a izolačnej výplne do ľahčených stavebných hmôt, ktorú vyrába žalovaný pod názvom „F.“, nemá ani skutkové, ani právne opodstatnenie. Žalobca neunesol dôkazné bremeno a neosvedčil pred súdom svoje právo vo vzťahu k žalovanému. Jeho tvrdenia prezentované počas súdneho konania, súd posúdil ako tvrdenia nepreukázané,

bez náležitej väzby na konkrétne porušenie práv žalobcu zo strany žalovaného a návrhu nemohol vyhovieť. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca odvolanie. Uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa považuje za nesprávne a odporujúce zákonu. Vytýkal súdu, že sa opieral hlavne o rozhodnutie Ú., ktorý vydal stanovisko, že F. nepatrí do rozsahu úžitkového vzoru 2873 E.. Žalobca si skutočne v nárokoch na ochranu celkom určite nedostatočne chránil rozsah objemových pomerov jednotlivých prísad, nutných pre výrobu plniva E.. Poukázal ďalej na to, že súd bral do úvahy dôkazný materiál I. a tým, že v znaleckom posudku sa konštatuje, že oba materiály ako E. tak i F. boli identifikované ako polystyrén, povrchovo upravený asfaltom a vápnom. Obsah asfaltu i vápna sa síce líšil, ale dávkovaním boli podobné. Z hľadiska celkovej kompozície sa jednalo o dva takmer totožné výrobky. Nikto si ale nevšimol, že žalovaný mal vo svojom výrobku F. namerané úplne iné hodnoty ako tie, ktoré má uvedené v nárokoch na ochranu. Uviedol, že v praxi nie je možné vyrobiť dva totožné výrobky. Nesúhlasí s tým, že nebolo preukázané nekalé súťažné konanie, pretože žalovaný presne vedel, aké je zloženie E. skôr, ako registroval F. a od tohto zloženia umelo vytvoril F.. Tiež nesúhlasil s tým, že súd nemohol hodnotiť podporné tvrdenie žalobcu o zhode reklamných materiálov, pretože to nebolo predmetom konania. F. a E. sú rovnaké nie iba v kvantitatívnom zastúpení rovnakých zložiek, ale i vizuálne a dokonca aj vyrobené betóny z týchto dvoch plniacich materiálov majú úplne rovnaké hodnoty mechanických a fyzikálnych vlastností, čo nie je v praxi vôbec možné. Poukázal na to, že veľa stavebných aplikačných firiem, ktoré sa zaoberajú priamo výrobou a aplikáciou polystyrén-betónov, pôsobiacich na českom a slovenskom trhu, používa pre výrobu týchto betónov ako plniaci materiál napr. E., F., N., T. a iné. K výrobe týchto betónov slúžia vždy receptúry, vydané jednotlivými výrobcami plniacich materiálov. Nikdy však nie sú celkom zhodné tak, ako tento plniaci materiál má zhodný žalovaný so žalobcom. Uviedol, že žalovaný mu ukradol kompletne celé know-how, vrátane receptúr použitia tohto výrobku pri výrobe betónov. Poukázal na to, že do doby, kedy žalovaný podpísal so žalobcom zmluvu o spolupráci a skôr ako mu žalobca prezradil jeho know-how, žalovaný plnivo do ľahkých a tepelne izolačných betónov nikdy nevyrábal. Po tom, čo sa žalovaný dozvedel, ako polystyrénovú drť obaľovať, aby sa stratilo povrchové napätie a zmenšil sa elektrostatický náboj,

zaregistroval žalovaný u Ú. vzor F. s mierne pozmenenými pomermi. Dodal, že polystyrén je možné do betónu zamiešať rôznymi spôsobmi. Vždy sa jedná o to, odstrániť povrchové napätie na jednotlivých granulách, ktoré vytvárajú nezmáčanlivosť tohto penového polystyrénu, použitím vhodných namáčadiel a vysušovadiel. Navrhol napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný. Poznamenal, že odvolanie voči vydanému rozsudku podal právny zástupca žalobcu, ktoré je zdôvodnené argumentami, ktoré už boli v minulosti posudzované a hodnotené na rôznych úradoch a inštitúciách. Uviedol, že argumenty žalobcu sa opakujú a nie sú podložené relevantnými dôkazmi, že by bol žalobca poškodený a bolo mu zasiahnuté do jeho práv priemyselného vlastníctva, čiže aby porušovali jeho ochranu výrobku, ktorý vyrába a distribuuje. Bolo preukázané, že žiadne práva žalobcu neboli zo strany žalovaného porušené, a to tvrdí žalovaný aj dnes. Jednoznačne je preukázané, že výrobky sú odlišné, preto nemôže ísť o odcudzenie patentu alebo porušenie jeho ochrannej známky, alebo úžitkového vzoru. Žalovaný si na svoje náklady dal patentovať svoj výrobok a dal si chrániť svoju vlastnú ochrannú známku č. 204827 zápisom do registra ochranných známok dňa 17.12.2003. Žalobca sa v celom konaní stavia k problému, akoby on vymyslel výrobu a zloženie drveného polystyrénu s prísadami, čiže celé know-how, ktoré vytvárajú zmiešaním s vodou a ďalšími látkami zmes, používanú v stavebníctve na tepelno-izolačné a zvukovo-izolačné účely.

Okrem žalobcu podobné zmesi vyrábajú ako v ČR, tak aj v SR iné spoločnosti, ktoré majú svoje zloženia podobných látok na báze drveného polystyrénu. Poukázal na to, že podstata problému je v tom, že žalovaný výrobok, ako je deklarovaný v ochrane žalobcu, nikdy nevyrábal a nevyrába. Rozdielnosť obsahu prímiesových látok bola potvrdená aj už v uvádzanom znaleckom posúdení a neskôr aj posúdením vzoriek a vydaním rozhodnutia Ú. zo dňa 13.7.2005. Výroba tepelnej izolácie na báze drveného polystyrénu s rôznymi prímiesami nebol výmysel pána I. zo spoločnosti žalobcu, preto bolo na snahe a postupnom vývoji u výrobcov tieto hmoty vylepšovať a každý má iný názov, s iným zložením, a preto nemôže ísť o totožný výrobok, ktorý je chránený certifikátom. Tvrdenie žalobcu, že jeho vzoru prináleží právna ochrana v zmysle všetkých zákonných ustanovení, žalovaný nikdy nepoprel, naopak s ním súhlasí. Podstata problému je však v tom, že spoločnosť S., výrobok E., ktorý používa právnu ochranu,

nevyrábala. Výrobok pod názvom F. má svoje odlišné zloženie a chránenú známku, je vyrábaný žalovaným, zapísaný na Ú. a má svoju vlastnú ochranu. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP), prejednal vec podľa § 212 ods. 1 OSP a napadnutý rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ OSP zrušil a podľa odseku 3 tohto ustanovenia vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vychádzal zo zistenia, že žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zastaviť výrobu a predaj tepelnej izolačnej výplne do ľahčených stavebných hmôt, ktorú predáva pod názvom F.. Svoje právo odvodzuje zo skutočnosti, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 198610 E. a zároveň majiteľom úžitkového vzoru číslo 2873 Tepelná a zvukovo-izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt. Žalobca tvrdí, že k vzniku sporu medzi účastníkmi došlo v dôsledku konania žalovaného, ktorý uviedol na trh výrobok F., ktorý je, rovnako ako výrobok žalobcu označený názvom E., tepelnou a izolačnou prímiesou do ľahčených stavebných hmôt. Výrobok E. je chránený ochrannou známkou a domnieva sa preto, že došlo k odcudzeniu predmetu ochrany, vrátane protiprávneho prevzatia know-how a premenovaniu produkcie žalovaného na označenie F.. Žalovaný svojim konaním porušuje práva žalobcu ako vlastníka ochrannej známky. Žalovaný žiadal návrh zamietnuť a uviedol, že nikdy nedošlo k odcudzeniu odborného riešenia vytvoreného žalobcom a chráneného spôsobom, ktorý upravujú príslušné právne predpisy, pretože riešenie, ktoré používa žalovaný, vzniklo na princípe odlišnosti, na ktoré poukázal aj v súvislosti so závermi Ú..

Súd prvého stupňa návrh zamietol s odôvodnením, že nekalé súťažné konanie preukázané nebolo, aj keď niektoré tvrdenia žalobcu smerovali minimálne k tomu, aby súd uznal, že rokovania predchádzajúce uvedeniu výrobku F. na trh, žalovaný mohol využiť, pretože zloženie a spôsob použitia vyrábanej výplne bol žalovanému z týchto rokovaní známy. Totožnosť výrobkov rovnako preukázaná nebola a ani rozhodnutia Ú. nepreukázali tento spôsob zneužitia poznatkov, ktoré by mohli byť predmetom rokovaní účastníkov konania v čase, keď uzatvárali v roku 2001 zmluvu o spolupráci. Uloženie pozastavenia výroby a predaja tepelnej a izolačnej výplne do ľahčených stavebných hmôt, ktorú vyrába a predáva žalovaný pod názvom F., nemá ani skutkové, ani právne

opodstatnenie. Žalobca neunesol dôkazné bremeno a neosvedčil pred súdom svoje právo vo vzťahu k žalovanému.

Posúdenie otázky, či žalovaný svojim konaním porušuje práva žalobcu, ako vlastníka ochrannej známky a vlastníka úžitkového vzoru, sa odvolací súd stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že žaloba nie je opodstatnená. Nestotožnil sa však so záverom súdu, že konaním žalovaného neboli naplnené znaky nekalosúťažného konania v zmysle generálnej klauzuly (§ 44 ods. 1 Obch. zák.). Podľa tohto ustanovenia nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Pri skúmaní podmienok naplnenia generálnej klauzuly nekalej súťaže nie je samo o sebe rozhodné, či tvrdným závadným konaním boli alebo neboli porušené predpisy z určitého odvetvia práva iného, než tej časti, ktorá upravuje horizontálne vzťahy pri podnikaní, teda či sú porušované predpisy verejného práva alebo práva súkromného, rovnako nie je rozhodné, či daná konkrétna oblasť práva zároveň upravuje kontrolné mechanizmy a prostriedky na nápravu, vrátane sankcií smerujúcich k porušovateľovi týchto predpisov. Rozhodné je, či tvrdené konanie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi, má kauzálny vzťah k hospodárskej súťaži. Teda, či tvrdené konanie je porušením dobrých mravov súťaže, došlo k nemu v rámci hospodárskej súťaže a toto konanie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, teda či sú dané predpoklady kvalifikácie konania podľa § 44 ods. 1 Obch. zák.

Záver súdu, že v danom prípade nekalosúťažné konanie preukázané nebolo, je predčasný, ktorý nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Súd svoj záver bližšie nezdôvodnil a ani neuviedol, z ktorých dôkazov vychádzal, takže ani v odvolacom konaní nebolo možné preskúmať správnosť záveru súdu prvého stupňa. V tomto smere je potrebné dokazovanie doplniť.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci samej (§ 224 ods. 3 OSP).

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

V Bratislave dňa 5. februára 2008

**JUDr. Margita F r i d o v á, v. r.**  
**predsedníčka senátu**

Za správnosť vyhotovenia: