



## 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. Marianny Reiffovej v právnej veci žalobcu **Y.**, spol. s r.o., so sídlom v B., R. X., Č. R. právne zastúpeného JUDr. T. B., advokátkou so sídlom v B., G. č. X., proti žalovanému **Ú.**, so sídlom v B., J. č. X. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 3744-2001 II/58-2004 zo dňa 14.9.2004, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S 37/2005-70 zo dňa 12.1.2006 takto

### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S 37/2005-70 zo dňa 12.1.2006, **potvrďuje.**

Žalovaný je **povinný** nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 6276 Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet právnej zástupkyne žalobcu JUDr. T. B..

### Odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodnutie žalovaného č. POZ 3744-2001 II/58-2004 zo dňa 14.9.2004 zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p. a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že rozhodnutím **Ú.** č. POZ 3744-2001 II/58-2004 zo dňa 14.9.2004, vo veci rozkladu podaného dňa 18.6.2003 spoločnosťou **Y.**, spol. s r.o., R. X., Č. R. proti rozhodnutiu **Ú.** č. POZ 3744-2001 N/149-2003/Zach zo dňa 26.5.2003 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia

„Y.“ do registra ochranných známk, prihláseného spoločnosťou Y. spol. s r. o., J. C. H. X., B., S.R., bolo podľa § 59 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. o rozklade rozhodnuté tak, že sa zamietá a rozhodnutie odboru sporových konaní sa potvrdzuje. Rozhodnutie žalovaného bolo odôvodnené tým, že ust. § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. nerieši vzťah medzi skorším obchodným menom (zapísaným kdekoľvek do obchodného alebo obdobného registra) a neskôr prihláseným zameniteľným označením prisúdením absolútnej ochrany obchodnému menu ale prisúdením ochrany takému obchodnému menu, pod ktorým nadobúdateľ realizoval podnikanie s rovnakými alebo podobnými tovarmi, alebo službami pred dňom prihlášky ochrannej známky. Zákonná požiadavka faktického používania skoršieho obchodného mena poukazuje na fakt, že len v prípade skutočného používania obchodného mena pri podnikaní s tovarmi alebo službami by používanie ďalšieho zameniteľného označenia na rovnakých alebo podobných tovaroch, alebo službách vyvolávalo nebezpečenstvo zámeny.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že Slovenská republika ako aj Česká republika sú členmi únie na ochranu priemyselného vlastníctva. Ak majú mať príslušníci každej únie inej krajiny rovnaké práva v ostatných únijných krajinách ako príslušníci vlastného štátu, nemožno súhlasiť s názorom žalovaného, podľa ktorého má žalobca preukázať realitu podnikania v Slovenskej republike s relevantnými tovarmi alebo službami pred dňom podania prihlášky ochrannej známky. **Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. nevyžaduje, aby žalobca preukazoval podnikanie s rovnakými alebo podobnými tovarmi, alebo službami na území Slovenskej republiky. Nemožno preto požadovať, aby žalobca preukazoval realitu podnikania v Slovenskej republike s relevantnými tovarmi alebo službami pred dňom podania prihlášky ochrannej známky.** Za ochrannú známku bolo navrhnuté označenie, ktoré je zhodné, resp. veľmi podobné a zameniteľné s obchodným menom žalobcu. Pred dňom podania prihlášky ochrannej známky žalobca podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi alebo službami ako to uviedol prihlasovateľ Y. spol. s r.o., J.C. H. č. X., B. v prihláške ochrannej známky. Podľa výpisu z obchodného registra Krajského súdu v Brne bola dňa 28.9.1993 zapísaná do obchodného registra firma Y. spol. s r.o. so sídlom B., R. X. Žaloba žalobcu bola dôvodná. Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je zhodné, alebo podobné s obchodným menom podnikateľa zapísaným do obchodného registra, ktorý pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakým alebo podobným tovarom, alebo službami bez ohľadu na to, či podnikal v inej únijnej krajine. **Z § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. nevplýva ako podmienka možnosti uplatňovať právo na ochranu názvu registráciu takého názvu v obchodnom a lebo obdobnom registri v Slovenskej republike a ani vyvíjanie podnikateľských aktivít na území Slovenskej republiky.** Krajský súd preto dospel k záveru, že žalovaný nesprávne právne posúdil vec a preto napadnuté rozhodnutie podľa § 250j ods. 2 písm. a/ zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včas odvolanie. Navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalovaný zastáva názor, že povinnosťou žalobcu bolo splniť aj podmienku stanovenú v § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. (znenie platné v čase podania námietok) a to preukázať realitu svojho podnikania v Slovenskej republike s relevantnými tovarmi alebo službami pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, čo však žalobca predloženými dokladmi v námietkovom konaní nepreukázal. Nepostačuje len samotná existencia obchodného mena, ale podnikanie pod obchodným menom, ktoré je v určitom vzťahu k prihlásenému označeniu, pretože podnikaním pod obchodným menom mimo územia Slovenskej republiky žiaden vzťah k prihlásenému označeniu nevzniká (prípadný zápis ako aj posudzovanie podmienok na zápis prihláseného označenia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky). Je irelevantné, či namietateľ podniká pod svojim obchodným menom v inej krajine. Z toho je zrejmé, že zákonná podmienka podnikania pod obchodným menom uvedená v ust. § 4 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Žalovaný tiež poukazuje nato, že územný princíp vo viacerých ustanoveniach zákona o ochranných známkach vyplýva z logiky veci, pričom tam nie je explicitne vyjadrený. Ako príklad je možné uviesť ust. § 4 ods. 1 písm e/ zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, kde nie je výslovne uvedené, že namietané nezapísané označenie musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v používaní v obchodnom styku Slovenskej republiky, ale nepochybne je takýto výklad jediný možný. Preto ochrana obchodného mena nemôže byť ponímaná absolútne ako právo brániť zápisu zameniteľnej ochrannej známky len na základe existencie staršieho obchodného mena používaného kdekoľvek na svete. Ak by namietateľ mohol blokovat' zápis ochranných známk aj v krajinách, v ktorých nepodniká, kde svoje obchodné meno nevyužíva a kde teda nedochádza k reálnemu stretu práv namietateľa, znamenalo by to poskytnutie neadekvátneho rozsahu práv presahujúcich rámec ust. čl. 8 Parížskeho dohovoru. Táto skutočnosť by viedla k právnej neistote a celkovému oslabeniu funkcie inštitútu ochrannej známky, pretože ochranná známka, ktorá bola zapísaná dlhodobo používaná na našom území a získala pre majiteľa vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, mohla by byť vymazaná na základe zameniteľného obchodného mena, ktoré sa na našom území fakticky nikdy nepoužívalo.

Žalobca vo vyjadrení zo dňa 24.4.2006 k odvolaniu žalovaného uviedol, že pokiaľ ide o aplikáciu článku 8 Parížskeho dohovoru, žalobca sa jej v dotknutom prípade domáha subsidiárne a poukazuje na skutočnosť, že výklad zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach musí byť v súlade s týmto ustanovením medzinárodného dohovoru. Je nepochybné, že článok 8 Parížskeho dohovoru ponecháva priestor pre podrobnejšiu vnútroštátnu úpravu danej problematiky, treba však zdôrazniť, že v podmienkach Slovenskej republiky, kde sú dotknuté oblasti prameňov práva všeobecne záväzné právne predpisy, ide o priestor pre právnu úpravu – legislatívnu reglementáciu a nie pre rozhodovaciu prax správnych orgánov praeter

legem. Ďalej uviedol, že rôzne štáty zvolili rôzne modely transformácie článku 8 Parížskeho dohovoru do ich právnych poriadkov a to od modelu extenzívneho cez model kompromisný až po model reštrikčný. Navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok prvého stupňa potvrdil a zaviazal žalovaného na náhradu trov odvolacieho konania.

V doplňujúcom vyjadrení zo dňa 23.5.2006 žalobca uviedol, že žalovaný opakovane vo svojich písomných podaniach zdôrazňuje, že všetky priemyselné práva do ktorých patrí aj obchodné meno, majú výlučný teritoriálny charakter. Žalobca namietal, že článok 8 Parížskeho dohovoru predstavuje prelom tejto zásady. Jednotlivé štáty zvolili rôzne modely transformácie článku 8 Parížskeho dohovoru do ich právnych poriadkov. Zo správy, ktorú vypracovala skupina belgických právnikov k otázke konfliktu medzi známkami a obchodnými menami pre AIPPI - reports vyplýva, že na to, aby sa staršiemu zahraničnému obchodnému menu poskytla ochrana voči mladšiemu belgickému, nie je potrebné, aby zahraničný podnikateľ na území Belgicka skutočne podnikal. V Správe gréckych právnikov sa objavuje rovnaký výklad s tým, že skutočné používanie zahraničného obchodného mena v Grécku sa nevyžaduje, celkom postačí, ak je zrejmé, že zahraničný podnikateľ ho mieni v tejto krajine v budúcnosti používať. Zo správ skupiny fínskych a nizozemských právnikov vyplýva, že v týchto krajinách sa taktiež ako podmienka poskytnutia ochrany nevyžaduje skutočné používanie zahraničného obchodného mena, postačuje, ak je zahraničné obchodné meno v danej krajine známe. Z uvedeného vyplýva, že výklad článku 8 Parížskeho dohovoru, ktorý podával žalovaný, nie je jediný možný. Pokiaľ sa žalovaný domáha aplikácie absolútnej zásady teritoriality, je potrebné, aby vychádzal z kompletných ustanovení objektívneho práva – platných slovenských právnych predpisov, pretože ako bolo uvedené v teoretickej rovine existujú názory, že táto zásada neplatí bezvýnimčne. Za tejto situácie je aplikácia absolútnej zásady teritoriality pôsobenia obchodného mena je len subjektívnym právnym názorom žalovaného, ide v istom zmysle o doplnenie zákona, čo však v našom právnom poriadku nie je správnym orgánom dovolené. Namietal, že žalovaný sa v správnom konaní nezaoberal otázkou reálneho stretu práv namietateľa a prihlasovateľa, napríklad s ohľadom na ich preukázateľné podnikateľské úmysly, trhy na ktorých by mali pôsobiť, známosť príslušných obchodných kruhoch a podobne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec v medziach ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. na pojednávaní podľa § 214 ods. 1 O.s.p a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Na pojednávaní dňa 15.3.2007 poverená pracovníčka žalovaného zdôraznila, že právo na obchodné meno patrí do práv duševného vlastníctva a má teritoriálny charakter rovnako ochranná známka má takýto charakter, a preto právo v tomto prípade namietateľa nemôže by dotknuté na žiadnom inom území, len na tom území, kde platí ochranná známka. Teritoriálny rozsah ochrany obchodného mena je daný

územnou pôsobnosťou zákona č. 55/1997 Z.z. ktorý je právnym predpisom v Slovenskej republike, preto v spojení s územnou pôsobnosťou tohto zákona musia byť vykladané jednotlivé pojmy, ktoré sú uvedené v predmetnom ustanovení § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. Poverená pracovníčka žalovaného súčasne predložila súdu rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev č. C-245/02 zo dňa 16.11.2004.

Žalobca taktiež poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v bode 55 rozhodnutia č. C-245/02, podľa ktorého ak sa majú aplikovať národné normy vzhľadom na nariadenie opatrení za účelom ochrany práv oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohoda TRIPS, a ktorá bola predmetom zákonodarného procesu spoločenstiev ako je tomu aj v oblasti ochranných známk, vyžaduje sa podľa práva spoločenstva národných súdov, aby tak vykonali v najširšej možnej miere vo svetle znenia účelov súvisiacich s ustanovením dohody TRIPS. Teda rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sformuluje účinok dohody TRIPS ako obdobu nepriameho účinku, ktorý je jednou zo základných systémových vlastností komunitárneho práva. Mutatis mutandis sa dá uvedené aplikovať aj na Parížsky dohovor, keďže práve obdoba nepriameho účinku ako povinnosti ako interpretovať zákonné ustanovenie čo najkonformnejšie so znením medzinárodnej normy, podľa názoru žalobcu dostojí plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z dohovorov, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou a zároveň rešpektuje súčasný ústavný rámec vymedzený v článku 154c ods. 2 Ústavy.

*Podľa § 4 ods. 1 písm. e/ zákona 55/1997 Z.z., o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo s jeho podstatnou časťou **zapísanými do obchodného alebo do obdobného registra pre podnikateľa, ktorý pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi, alebo službami.***

Najvyšší súd konštatuje, že zákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného je medzi účastníkmi konania sporná v dôsledku ich sporu o výklad hore zvýraznenej časti ust. § 4 ods. 1, písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. pričom žalovaný dotknutú časť zákonného ustanovenia vykladá v súvislosti s územnou pôsobnosťou zákona o ochranných známkach (obmedzenou na územie Slovenskej republiky) tak, že ochrana poskytovaná žalovaným správnym orgánom je obchodnému menu poskytovaná iba na území Slovenskej republiky, a preto sa z hľadiska jeho zhodnosti, či zameniteľnosti vyžaduje reálny stret, konflikt na území Slovenskej republiky v podobe podnikania s rovnakými alebo podobnými tovarmi, alebo službami na území Slovenskej republiky alebo zápis v obchodnom registri alebo obdobnom registri na území Slovenskej republiky.

Najvyšší súd súhlasí so žalovaným správnym orgánom v tom, že obsah jednotlivých pojmov zákonných ustanovení sa zisťuje a aplikuje v kontexte územnej pôsobnosti zákonov v súlade s princípom teritoriality. V danom prípade však uvedený všeobecný výkladový princíp nie je možné aplikovať rovnakým spôsobom ako u zákonov, u ktorých nie je deklarovaný styk s medzinárodným dohovorom a s aproximovaným právom Európskej únie.

*Podľa článku 8 Parížskeho dohovoru (uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 64/1975) obchodné meno je chránené vo všetkých únijných krajinách bez toho, aby ho bola potreba prihlasovať alebo zapisovať; nerozhoduje či je alebo nie je časťou továrenskej alebo obchodnej známky.*

Skutočnosť, že uvedený sporný predmet je upravený i Parížskym dohovorom i smernicou Rady 89/104/EHS z 21.12.1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú.v. ES L 40, 1989, s. 1) významne vplýva na výklad a aplikáciu zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach ako vnútroštátneho právneho predpisu. Parížsky dohovor je v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (čl. 460/1992 Zb.) medzinárodnou zmluvou, na vykonanie ktorej je potrebný zákon. Nezakladá priamo práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Jeho ustanovenia nemajú priamy účinok a preto nie sú súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky. Sú však významným výkladovým prostriedkom k zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, na ktorý štátne orgány pri aplikácii musia prihliadať a zisťovať obsah zákonných ustanovení konformne s ním. Práve žalovaným predložený rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo dňa 16.11.2004 vo veci č. C-245/02, ktorej predmetom bol návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, ktorý súvisel s konaním Anheuser – Busch Inc. proti Budějovický Budvar, národní podnik v bode 56 uvádza, že *„...okrem toho je potrebné pripomenúť, že podľa spomenutej judikatúry **príslušné orgány povolané na uplatnenie a výklad príslušného vnútroštátneho práva sú tiež povinné toto vykonať v maximálnej možnej miere vo svetle znenia a účelu smernice 89/104 pre dosiahnutie cieľa sledovaného touto smernicou, ako aj prispôbiť sa článku 249 tretiemu odseku ES (pozri najmä rozsudok z 12. februára 2004, Henkel C – 218/01, zatiaľ neuvverejnený v Zbierke, bod 60 a tam citovanú judikatúru)***“.

Podľa bodu 11 predloženého rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev *„...smernica Rady 89/104/EHS z 21.12.1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú.v. ES L 40, 1989, s. 1) má podľa jej prvého odôvodnenia za cieľ aproximovať vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochranných známok s cieľom potlačiť existujúce rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb, a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu“.*

Vzhľadom na uvedené súd má za to, že zaužívaný teritoriálny princíp výkladu dotknutej časti ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e/ zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zák.č. 577/2001 Z.z. *„.....zapísanými do obchodného alebo*

**do obdobného registra pre podnikateľa, ktorý pred dňom podania prihlášky podnikal s rovnakými alebo podobnými tovarmi, alebo službami“** bol s účinnosťou od 1.5.2004 prelomený výkladom konformným s právom Európskej únie s dôrazom na existenciu spoločného trhu (smernica č. Rady 89/104/EHS z 21.12.1988) o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk ( Ú.v. ES L 40, 1989, s. 1), i keď samotným vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie k formálnej zmene obsahu zákona o ochranných známkach nedošlo. Vzhľadom na uvedené dospel súd k záveru, že pre naplnenie dikcie citovaného ustanovenia zákona o ochranných známkach v danom prípade postačuje ak je namietateľ zapísaný v obchodnom registri Českej republiky. Tým je daná jeho potencionálna možnosť podnikat' na spoločnom trhu Európskej únie a musí mu byť poskytnutá ochrana tak, ako by na území Slovenskej republiky reálne podnikal. Najvyšší súd ďalej zdôrazňuje historicky existujúcu významnú blízkosť ekonomických väzieb subjektov Českej a Slovenskej republiky.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 246c, § 224 ods. 1, 2 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. Žalobca mal konaní úspech, preto mu súd priznal náhradu trov konania, ktoré pozostávali z náhrady trov právneho zastúpenia z tarifnej odmeny za 4 úkony právnej služby poskytnutej žalobcovi advokátkou podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (vyjadrenie k odvolaniu žalobcu **1260 Sk**, zastupovanie na pojednávaní pred odvolacím súdom dňa 15.3.2007 **1371 Sk**, písomné vyjadrenie zo dňa 30.3.2007 na výzvu súdu, k tvrdeniam žalovaného predneseným na pojednávaní 15.3.2007 **1371 Sk**, zastupovanie na pojednávaní dňa 19.4.2007 vyhlásenie rozsudku **685,50 Sk**). Spolu tarifná odmena 4687,50Sk + 19 % DPH = **5.578 Sk**. Ďalej náhrada trov právneho zastúpenia pozostávala z paušálnej náhrady **1 x 164 Sk + 3x 178 Sk = 698 Sk. Spolu 6.276 Sk.**

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

V Bratislave, dňa 19. apríla 2007

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

za správnosť opisu:  
Augustiňáková