

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 3Spv/1/2019
Identifikačné číslo spisu: 6018200144
Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020
Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6018200144.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov Mgr. Viliama Pohančenika a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Soare sekt a.s., Vídeňská 101/119, Brno - 619 00 Dolní Heršpice, Česká republika, IČO: 63 144 964, zastúpený advokátkou JUDr. Katarínou Galovou, E. Belluša 6936/10, 921 01 Piešťany, IČO: 42 164 460, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4, za účasti ďalšieho účastníka: HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, IČO: 36 246 794, zastúpený advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava, IČO: 50 968 882, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 5811-2014/II-86-2017 zo dňa 20. decembra 2017, v konaní o kasačnej sťažnosti sťažovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/44/2018-203 zo dňa 19.09.2018, takto

rozhodol:

Kasačnú sťažnosť z a m i e t a.

Účastníkom konania právo na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a.

Odôvodnenie

1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok („SSP“) zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 5811-2014/II-86-2017 zo dňa 20. decembra 2017, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a/ a f/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamietol rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zn. POZ 5811-2014/N-4-2016 zo dňa 21. januára 2016.

2. Prvostupňovým rozhodnutím zn. POZ 5811-2014/N-4-2016 zo dňa 21. januára 2016 žalovaný v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietol námietky proti zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“ z dôvodu, že neboli naplnené podmienky podľa § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože na strane relevantnej verejnosti

nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou ani v prípade tovarov, ktoré sú zhodné, resp. podobné, a rovnako nebolo preukázané používanie nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe ani nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

3. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že bolo nesporné, že dominantným prvkom kolíznych označení je slovný prvok „MOSCATO“, avšak tento nebolo možné posudzovať z hľadiska vizuálnej podobnosti samostatne, keďže kolízne označenia obsahujú ďalšie odlišujúce prvky, a to najmä odlišné erby v záhlaví označení, obsahujúce odlišné prvky „Vitis“ a „S“, spolu s ďalšími prvkami a to „Viva la Vita“ a „BIANCO DEMI SEC“ vs. „Originale“ a „de Luxe“. Mal za to, že tieto prvky majú nesporný vplyv na celkové vizuálne vnímanie kolíznych označení, a to najmä z pohľadu relevantnej skupiny spotrebiteľov označovaných tovarov v triede 33. Z tohto dôvodu skonštatoval, že takéto odlišnosti nemožno oddeliť od celkového vnemu z prihláseného označenia, a preto z hľadiska vizuálneho posúdenia považoval kolízne označenia iba za čiastočne podobné.

4. Krajský súd sa ďalej stotožnil s právnym posúdením sémantickej podobnosti kolíznych označení žalovaným. Slovný prvok „Moscato“ u relevantnej skupiny spotrebiteľov vyvoláva vnem druhovosti vína takto označeného aj v tom prípade, ak spotrebiteľ pre neznalosť talianskeho jazyka si vnútorne nepriradzuje k tomuto druhu vína konkrétnu odrodu viniča. Samotný slovný prvok „Moscato“ krajský súd považoval za opisný a z pohľadu spotrebiteľa bez dištingtívnej spôsobilosti.

5. Krajský súd odlišné prvky slovo „Vitis“ a „S“ za tú časť označení, na ktoré priemerný spotrebiteľ kladie najväčší dôraz. A to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že dizajn výrobkov „vinných fliaš“ je vzhľadom na ich úžitkové vlastnosti daný, čo do tvaru a množstva obsahu, a tým aj veľkosti ich označení, t. j. etikety sú limitované ich veľkosťou. Uviedol, že zo samotnej povahy označení, čo do veľkosti ich vyhotovenia vyplýva, že tieto sú založené na čiastočnej podobnosti, a to najmä čo do fonetickej aj sémantickej podobnosti. Zaužívanou praxou v oblasti označovania vín je ich označovanie druhom odrody, resp. typom vína. Práve vizuálne nízka zameniteľnosť nemusí byť rozhodujúcou v posudzovaní zameniteľnosti resp. zhodnosti označení, pretože majoritný prvok označenia má povahu opisnú a pre rozlišovaciu spôsobilosť sú relevantné ďalšie prvky označení.

6. Krajský súd záverom skonštatoval, že pripustením dominantnej ochrany opisného označenia by mohlo dôjsť k deformácii trhu v oblasti spotrebných vín, čím by následne nastala situácia, kedy by právo priority k takémuto označeniu nemotivovalo majiteľov k zvyšovaniu kvality svojich výrobkov a zároveň by ich nemotivovalo k ovplyvňovaniu rozhodovacej činnosti celej spotrebiteľskej verejnosti formou budovania všeobecného povedomia o kvalite ich výrobkov.

7. Proti výroku I. a II. tohto rozsudku podal sťažovateľ v zastúpení advokátom včas kasačnú sťažnosť. Žiadal, aby kasačný súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím žalovaného zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zároveň si uplatnil trovy konania.

8. Sťažovateľ uviedol dôvody, ktoré už boli použité v administratívnom konaní a v podanej správnej žalobe, z ktorej vyplývalo, že žalovaný a krajský súd nesprávne vyhodnotili úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa a neprihliadli na európskou judikatúrou uznávané princípy, čo ovplyvnilo nesprávnosť právneho posúdenia nebezpečenstva zámery dotknutých ochranných známk krajským súdom a žalovaným, a to najmä vo vnímaní dominantného slovného prvku MOSCATO, VITIS a erbu na celkový dojem spotrebiteľa. Namietal záver krajského súdu, že dominantný prvok „MOSCATO“ vyvoláva vnem druhovosti vína, pretože priemerného spotrebiteľa nemôže naviesť na druhovosť vína ani vizuálny vnem, ale naopak, evokuje názov, či identitu výrobku. Mal za to, že priemerný spotrebiteľ sa orientuje podľa slova „MOSCATO“, ktoré je zhodné na ochranných známkach a neskúma detaily erbov predstavujúcich nedominantný, doplňujúci prvok. K aplikácii tzv. kompenzačného princípu poukázal na to, že ani skutočnosť, ktorú uviedol krajský súd v bode 46 napadnutého rozhodnutia, neoprávňuje znižovať požiadavky na originalitu prihlasovaného označenia. Rovnako spochybnil aj bod 48 napadnutého rozhodnutia o existencii známkového radu ďalšieho účastníka a začlenení napadnutého

označenia do tohto známkového radu z dôvodu, že ďalší účastník má chránené staršou ochrannou známkou slovo „VITIS“ a staršou kombinovanou ochrannou známkou erb. Dôvody v bode 49 napadnutého rozsudku považoval za vyrhnuté z kontextu princípov známkovo-právnej ochrany, ktorá je postavená na ochrane zapísaných ochranných známk ako celkov a nie ich jednotlivých prvkov. Sťažovateľ sa domáhal ochrany svojej staršej ochrannej známky, nie ochrany samostatného slovného prvku MOSCATO voči napádanému prihlásenému označeniu ďalšieho účastníka. Záverom namietal čiastočnú nepreskúmateľnosť napadnutého rozsudku z toho dôvodu, že krajský súd sa nezaoberal replikou sťažovateľa k otázke pravdepodobnosti zámeny, ktorá bola reakciou na vyjadrenie žalovaného k správnej žalobe.

9. Ďalší účastník sa v zastúpení advokátom podaním zo dňa 26.12.2018 vyjadril ku kasačnej sťažnosti a navrhol, aby ju kasačný súd odmietol a napadnutý rozsudok potvrdil. Mal za to, že v prípade dôvodu podania kasačnej sťažnosti podľa § 440 ods. 1 písm. f/ SSP ide o účelové tvrdenie, ktoré sťažovateľ vôbec neodôvodnil. K dôvodu podľa § 440 ods. 1 písm. g/ SSP uviedol, že ide o účelové tvrdenie, o uvedenie výlučne sťažovateľovho subjektívneho názoru o zhodnosti oboch ochranných známk, a tento nie je pre súd záväzný.

10. Žalovaný sa ku kasačnej sťažnosti vyjadril podaním zo dňa 03.01.2019 a navrhol, aby ju kasačný súd ako nedôvodnú zamietol. Uviedol, že vzhľadom na nepreukázanie dôvodu kasačnej sťažnosti podľa § 440 ods. 1 písm. f/ SSP sa týmto nebude zaoberať.

11. Žalovaný uviedol, že sťažovateľ v replike, na ktorú poukazuje, išiel nad rámec podanej žaloby a predložil nové dôkazy (rozhodnutie českých a európskych súdov), preto na takúto argumentáciu nemožno prihliadať.

12. Žalovaný mal za to, že napadnutý rozsudok je v plnom súlade s postupom úradu, ktorý považoval za relevantnú verejnosť nie odbornú verejnosť, ale priemerného spotrebiteľa, ktorý má síce nižšiu mieru pozornosti ako odborník, ale stále je primerane informovaný. V ďalšom žalovaný odkázal na svoju argumentáciu uvedenú v jeho predchádzajúcich podaniach.

13. Žalovaný sa stotožnil s namietaným názorom krajského súdu, že slovný prvok „MOSCATO“ vyvolá u spotrebiteľskej verejnosti vnem druhovosti vína aj napriek neznalosti talianskeho jazyka. Je bežné, že producenti vína označujú fľaše etiketami, na ktorých je najvýraznejšie uvedené odroda vína, a preto priemerný spotrebiteľ neočakáva, že by slovo „MOSCATO“ umiestnené v strede etikety malo byť odkazom na obchodný pôvod výrobku.

14. Žalovaný trval na tom, že prvky (erb, „Vitis“, písmeno „S“) aj napriek tomu, že nie sú dominantné, sú nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, a práve oni budú slúžiť spotrebiteľovi na rozlíšenie obchodného pôvodu tovarov. K námietke sťažovateľa o kompenzačnom princípe uviedol, že ho nemožno vnímať a aplikovať tak, že by zhodnosť tovarov zhojila nepodobnosť označení, alebo podobnosť označení založenú len na prvku bez rozlišovacej spôsobilosti.

15. Žalovaný mal za to, že konštatovanie o existencii známkového radu nijakým spôsobom nepopiera základné zásady posudzovania pravdepodobnosti zámeny označení, len poukazuje na súvislosť viacerých ochranných známk jedného majiteľa prostredníctvom spoločných prvkov, ktoré sú nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. Záverom uviedol, že súhlasí s názorom sťažovateľa o základe známkovo-právnej ochrany, ale nesúhlasí s tým, že by bol bod 49 napadnutého rozhodnutia v rozpore s princípmi známkového práva. Zmysel tohto bodu videl v tom, že poskytnutím ochrany nedištinktívnemu prvku by sa nedôvodne zamedzila možnosť používať takýto nedištinktívny prvok iným výrobcom, čo by malo neželaný negatívny účinok na ich pôsobenie na vymedzenom trhu. Pretože každé použitie takto chráneného prvku by predstavovalo porušenie práva majiteľa.

16. Najvyšší súd Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v medziach dôvodov podanej kasačnej

sťažnosti v zmysle § 440 SSP, kasačnú sťažnosť prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk <. (§ 137 ods. 2 a 3 SSP) a kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú podľa § 461 SSP zamietol.

17. Preskúmaním veci kasačný súd zistil, že zamietnutie námietok proti zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“ do registra ochranných známk bolo založené na správnej úvahe žalovaného, vzhľadom na nenaplnenie podmienok podľa § 7 písm. a/ a f/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože na strane relevantnej verejnosti nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

18. Kasačný súd konštatuje, že podstatným bolo posúdenie možnosti zameniteľnosti dominantného prvku na ochrannej známke označenie „MOSCATO“, pre bežného spotrebiteľa označenie moscato priamo evokuje jeho druhový význam, odrodu muškátového vína. Toto označenie nemá dištinkívnu spôsobilosť, a preto nemožno pri skúmaní zameniteľnosti naň prihliadať.

19. Po dôkladnom porovnaní prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky nie je možné dospieť k názoru, že tieto vykazujú vyššiu pravdepodobnosť zámény. Dištinkívnymi prvkami sú najmä erb v záhlaví označení, obsahujúci odlišné prvky „Vitis“ a „S“ spolu s „Viva la Vita“ a „BIANCO DEMI SEC“ vs. „Originale“ a „de Luxe“. Vzhľadom na to, že bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok, a ak teda označenie obsahuje ďalšie dištinkívne prvky, je nutné konštatovať, že nehrozí pravdepodobnosť zámény označení.

20. Pravdepodobnosť zámény prihlasovaného označenia s ochrannými známkami so skorším právom prednosti treba posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby so zohľadnením všetkých rozhodujúcich skutočností prejednávanej veci. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a prevládajúcich prvkov. Je potrebné skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností vytvoriť dojem u tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva vo svojej pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti. Porovnávanie predmetných ochranných známk je potrebné hodnotiť každú v rámci celku. Celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať na jednej alebo viacerých zložkách.

21.

22.

23. Pri porovnaní staršej ochrannej známky a prihlasovanej známky je zjavné, že tieto okrem namietaného označenia „MOSCATO“ obsahujú aj iné prvky, ktoré sú schopné ich od seba dostatočne odlišiť. Ako správne uviedol žalovaný a krajský súd, pre bežného spotrebiteľa označenie moscato priamo evokuje jeho druhový význam, odrodu muškátového vína. Rovnako uviedol, že slovné prihlásené označenie možno považovať za označenie známkového radu ďalšieho účastníka, pretože ďalší dominantný prvok, a to erb a označenie „Vitis“ je možno z hľadiska známkovo-právnej ochrany považovať za prvky označujúce identitu ďalšieho účastníka. Prihlasovaná ochranná známka „VITIS MOSCATO“ voči staršej ochrannej známke „Originale MOSCATO de Luxe“ obsahuje aj ďalšie prvky, ktoré odlišujú prihlásenú ochrannú známku od staršej ochrannej známky. Kombinované označenie ochrannej známky je nutné chápať ako celok a súčasne aj z hľadiska jeho jednotlivých prvkov, pričom nie je možné uprednostniť alebo opomenúť niektorý z prvkov označenia a posudzovať jeho zameniteľnosť oddelene od ostatných prvkov. Z uvedeného vyplýva záver, že erb, prvok „VITIS“, „Viva la Vita“, „BIANCO DEMI SEC“ sú prevládajúcimi zložkami ochrannej známky. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nemožno preto súhlasiť o vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti

staršej ochrannej známky s prihlásenou ochrannou známkou a neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami.

24. Kasačný súd dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem prihlasovanej ochrannej známky, porovnávajúc ho s namietanou ochrannou známkou so skorším právom prednosti, práve výrazné grafické zobrazenie umiestnené nad slovným prvkom označenia, erb, ako i ďalší slovný prvok v označení, iný charakter písma, treba považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti.

25. O trovách kasačného konania rozhodol podľa § 467 ods. 1 SSP v spojení s ustanoveniami § 167 ods. 1 a § 175 ods. 1 SSP tak, že sťažovateľovi nepriznal náhradu trov kasačného konania z dôvodu neúspechu v kasačnom konaní a žalovanému nárok na náhradu trov konania zo zákona nevyplyva. Ďalšiemu účastníkovi nárok na náhradu trov kasačného konania nevznikol v zmysle § 169 SSP, keďže krajským súdom mu nebola uložená povinnosť vyjadriť sa ku kasačnej sťažnosti.

26. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd SR v senáte pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.