



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbanovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti **S. S., s. r. o.**, so sídlom S., zastúpenej **JUDr. K. G.**, advokátom so sídlom S., proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu č. 43, Banská Bystrica 4, za účasti **Mesta S.**, so sídlom S., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 1819-2006 II/129-2008 z 22. augusta 2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22. apríla 2009, č. k 23S/177/2008-66, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22. apríla 2009, č. k 23S/177/2008-66 **p o t v r d z u j e .**

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

O d ô v o d n e n i e :

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad“) ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím z 28. novembra 2007 zamietol námietky žalobkyne proti zápisu označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“, číslo spisu POZ 1819-2006, do registra ochranných známok, ktoré boli podané v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 01. januára 2010 (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“ alebo „zákon o ochranných známkach účinný do 01. januára 2010“), keď posudzujúc vec z komplexného hľadiska dospel k záveru, že zverejnené označenie nie je zameniteľné s namietaným obchodným menom žalobkyne vzhľadom na výraznú vizuálnu odlišnosť a tiež sémantickú odlišnosť, čo je dostatočné na prekonanie minimálnej miery fonetickej podobnosti porovnávaných označení; zároveň vylúčil možnosť vyvolania predstavy o spojitosti zverejneného označenia s namietaným obchodným menom vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Žalovaný - Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako druhostupňový správny orgán rozhodnutím z 22. augusta 2008, POZ 1819-2006II/129-2008 zamietol rozklad proti zhora označenému prvostupňovému rozhodnutiu a napadnuté rozhodnutie potvrdil, keď v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Uviedol, že prvostupňový orgán v rámci konania o námietkach podaných proti zápisu prihlasovaného označenia do registra postupoval úplne štandardne, v súlade s podmienkami zákona o ochranných známkach, ako aj v súlade so zákonom o správnom konaní a rovnako ako prvostupňový orgán, dospel k záveru o nezameniteľnosti porovnávaných označení, pričom konštatoval, že posúdenie ostaných podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 4 ods. 1 písm. f/ zákona o ochranných známkach by nemalo na zamietnutie námietok podaných v zmysle tohto ustanovenia vplyv.

Na základe včas podanej žaloby Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) napadnutým rozsudkom rozhodol o jej zamietnutí (§ 250j ods. 1 OSP) nepovažujúc námietky vznesené žalobkyňou za dôvodné.

Krajský súd svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. f/, § 3a ods. 2, § 11 ods. 1 písm. b/, § 9 a § 40b ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. a § 6 ods. 1, 2 a 6 vyhlášky č. 117/1997 Z. z. vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinnej do 01. januára 2010 (ďalej len „vyhláška č. 117/1997 Z. z.“), keď podľa jeho názoru v danom prípade nedošlo k naplneniu základnej hmotnoprávnej podmienky pre úspešné uplatňovanie námietok (zameniteľnosť). Krajský súd dospel k záveru, že žalovaný, ako aj prvostupňový správny orgán nepostupovali v rozpore so zákonom, keď neuznali vznesenú námietku podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. proti zápisu prihlášky kombinovanej ochrannej známky „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ do registra ochranných známok s tým, že táto môže existovať ako ochranná známka bez toho, aby toto označenie zasahovalo do práv žalobkyne – obchodnej spoločnosti podnikajúcej pod obchodným menom S. S., s. r. o.

Náhradu trov súdneho konania žalobkyňi nepriznal s poukazom na ustanovenie § 250k ods. 1 OSP. Nerozhodnutie o trovách ďalších účastníkov konania odôvodnil tým, že v osobitnom konaní súdu podľa piatej časti OSP nie je pre to vzhľadom na ustanovenie § 250k OSP daný zákonný podklad.

Proti rozsudku krajského súdu podala žalobkyňa v zákonnej lehote odvolanie, namietajúc, že:

1. súd prvého stupňa nesprávne nezistil nezákonnosť v postupe žalovaného, keď žalovaný pojem zameniteľnosť s obchodným menom obsiahnutý v § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. a pojem vyvolávanie nebezpečenstva zámeny podľa 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. explicitne odmietol vyložiť aj v súlade s ustanoveniami § 10, resp. § 47 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len aj „ObchZ“), čím bola žalobkyňa ukrátená na jej právach, vzťahujúcich sa na jej obchodného meno.

2. realizácia práva žalobkyne vyplývajúceho z § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. sa vykonáva s dokazovaním podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z. a žalovanému sa v konaní o námietkach nezveruje do dispozície rozhodovať o žiadnych iných skutočnostiach a dôkazoch a žalobkyňa rozhodnutie žalovaného považuje za ľubovôľu a voľnosť správneho orgánu v rozpore s vymedzenými medzami správnej úvahy podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z., čím bol žalovaným porušený § 3 ods. 1 zákona § 71/1967 Zb. o správnom konaní správny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s § 37 zákona č. 55/1997 Z. z. a žalobkyňa bola ukrátená na jej právach

aj podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. a podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z.. Žalobkyňa mala za to, že je v rozpore s § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z. v spojení s § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z. posúdenie súdu prvého stupňa považovať za relevantné že:

2.1. prihlasovateľ – Mesto S. používal napadnuté označenie už od roku 1996, v dôsledku čoho sa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vytvorila opodstatnene spojitosť medzi prihlasovateľom a napadnutým označením,

2.2. uzatvorenie zmluvy o vydávaní týždenníka S. zo dňa 31.07.2003 medzi žalobcom a prihlasovateľom – Mesto S.,

2.3. že obchodné meno žalobkyne bolo údajne zmenené v dôsledku uzatvorenia zmluvy O vydávaní týždenníka S. zo dňa 31.07.2003,

2.4. pod obchodným menom so slovným prvkom „S.“ podniká viac osôb a tento prvok je použitý v ochranných známkach pre iné subjekty,

2.5. že obchodné meno žalobkyne nie je originálne a pre žalobkyňu údajne nie je charakteristické.

3. súd prvého stupňa z vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, resp. k týmto nesprávnym skutkovým zisteniam uvedeným pod bodmi 2.1 až 2.5. dospel bez akýchkoľvek dôkazov, pričom z vykonaných dôkazov mohol dospieť k skutkovým zisteniam správne uvedeným pod 3.1. až 3.4., t. j. že:

3.1. registrácia prihlasovateľa z roku 1996 podľa § 5 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. O periodickej tlači ako je z predložených dôkazov úplne zrejmé, zanikla do roku 2004, podľa § 8 písm. b/ zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači, keďže prihlasovateľ – Mesto S. vydávanie registrovaného periodika ukončil,

3.2. u spotrebiteľskej verejnosti ďalej absolútne nemohla existovať žiadna spojitosť medzi prihlasovateľom – Mesto S. a týždenníkom, vydávaným už žalobkyňou pod vlastným menom a zodpovednosťou od roku 2003. Zistenie, aby sa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vytvorila alebo udržiavala opodstatnene spojitosť medzi prihlasovateľom a napadnutým označením nie je nijako zrejmá a nevyplýva zo žiadneho dôkazu,

3.3. prihlasovateľ – Mesto S. si nikdy nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 4 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači, naopak zo strany žalobkyne došlo k opakovanej registrácii, na čo žalobkyňa opakovane poukazovala a predložila k tomuto dôkazy; preto existenciu zmluvy O vydávaní týždenníka S. zo dňa 31.07.2003 nemožno brať pri otázke riešenie vydavateľa do úvahy,

3.4. zistenie, aby obchodné meno žalobkyne bolo zmenené v dôsledku uzatvorenia zmluvy o vydávaní týždenníka S. zo dňa 31.07.2003 nevyplýva zo žiadneho dôkazu.

4. mala za to, že súd prvého stupňa nesprávne nezistil nezákonnosť v postupe žalovaného a s tým spojené ukrátenie žalobkyňu na jej právach s ohľadom na zákonnú úpravu argumentačne neudržateľným rozhodnutím žalovaného pri posudzovaní zameniteľnosti s obchodným menom v zmysle § 4 ods. 1 písm. f/ zákona č. 55/1997 Z. z.. Podľa názoru žalobkyne nebezpečenstvo zámeny alebo mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti obchodného mena žalobkyne s označením „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ nemožno správne vylúčiť, nakoľko:

a) spotrebitelia reprodujú a špecifikujú označenia alebo ochranné známky podľa ich slovných častí,

b) podstata obchodného mena namietateľa pozostáva z dvoch slov S. a S. a obe tieto slová sú súčasťou označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ v rovnakom páde,

c) pri fonetickej prezentácii slov označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ a obchodného mena žalobkyne nedochádza k žiadnemu spodobovaniu a výslovnosť je úplne identická,

d) prvým a dominantným slovom v obchodnom mene žalobkyne z fonetického hľadiska je slovo „S.“. To isté platí aj pre fonetickú verziu označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“, nakoľko čítanie prebieha zľava doprava a zhora nadol,

e) u spotrebiteľov pri dlhých, viacprvkových označeniach dochádza k skracovaniu fonetickej reprodukcie, pri fonetickej reprodukcii je pre spotrebiteľskú verejnosť jednoznačné, že zaznie len skrátená podoba názvu novín, bez podtitulov,

f) podľa ustálenej praxe žalovaného pri porovnávaní jednoslovných označení, sú tieto nezameniteľné – hoci obsahujú spoločný slovný prvok, ktorý je prevzatý zo všeobecného odborného názvoslovia (napr. lieky) – ak sú koncové časti týchto označení natoľko rozdielne, že zakladajú ich rozlíšiteľnosť; v prípade viacslovných označení by malo platiť podobne o koncových slovách; v tomto prípade však spoločný dominantný slovný prvok nielenže nie je prevzatý zo všeobecného odborného názvoslovia („S.“ nie je názvoslovie novín) ale v koncovej časti je dokonca najmarkantnejším práve slovo „S.“, a to v rovnakom tvare,

g) pre vizuálne hodnotenie označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ je slovo „S.“ umiestnené v strede a v niekoľkonásobne väčšej veľkosti oproti málo čitateľnému dodatku „Týždenník občanov okresu S. a okolia“, pričom na toto slovo označenie svojim spôsobom vyhotovenia púta pohľad spotrebiteľa je totožné s prvým a z vizuálneho hľadiska dominantným slovom v obchodnom mene žalobkyne,

- h)** pri vizuálnej podobe slov tvoriacich podstatu obchodného mena namietateľa a nachádzajúcich sa v označení „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ nedochádza k žiadnemu prekrytiu, či aspoň umeleckému zatlačeniu do úzadia. Z grafického vyhotovenia možno vysloviť jednoznačný úmysel zdôraznenia slova S. v najjasnejšej centrálnej voľnej a bielej časti,
- i)** dominantné slovo „S.“ nemá pri vydávaní novín vecný, druhový charakter všeobecného obsahu, ide o málo používané cudzie slovo, ktoré nevypovedá o vlastnostiach tovarov, či služieb; vďaka svojej originalite a neobvyklosti stáva sa slovo „S.“ natoľko dominantným a upútavajúcim prvkom, že potlačuje význam prvkov ostatných; na jeho význam nemôže mať vplyv doplnenie názvu regiónu, či druhu periodika; významové hľadisko dominantného slova „S.“ sa tým vôbec nemení a u oboch označení ostáva totožné,
- j)** slovo „S.“ nevyjadruje predmet podnikania prihlasovateľa, na ktorý by sa špecializoval, dokonca pre samosprávu malého mesta je činnosť vydavateľstva zriedkavá a nevyjadruje vôbec osobu prihlasovateľa,
- k)** z významu označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ ako aj z obchodného mena namietateľa je zrejmé, že sa úzko špecializujú na spotrebiteľov v S.,
- l)** relevantným tovarom sú noviny a časopisy, u ktorých sa v označení zásadne používa podtitul o periodicite a zameraní, ktorý u označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ je totožný s titulom a podtitulom periodickej tlače, registrovanej žalobkyňou podľa § 5 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači ešte dňa 28.07.2006 pod č. RP 218/2006, a teda je aj celý spodný text označenia „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ od žalobcových produktov neodlíšiteľný.

Žalobkyňa mala za to, že pre priemerného spotrebiteľa je označenie „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ od obchodného mena žalobcu neodlíšiteľné z fonetického a významového hľadiska, ale aj pre ich podobný vizuálny dojem.

5. že postup žalovaného, ktorý žalobkyňu nijako neinformoval o existencii podaní a nových dôkazov (o ich existencii sa žalobkyňa dozvedela až z odôvodnení rozhodnutí žalovaného) nemožno považovať za splnenie zákonnej povinnosti poskytnutia možnosti účinnej obhajoby práv a záujmov a úzkej súčinnosti.

6. že žalovaný bol povinný umožniť žalobkyňi, aby k dôkazom a tvrdeniam prihlasovateľa – Mesto S. predložila protidôkazy a protitvrdenia. Odmietnutie žalovaného, nesprávne odôvodnené predložením protidôkazov až po lehote určenej na podanie námietok, je podľa žalobcu nezákonné, lebo nešlo o dokazovanie skutočností podľa § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nakoľko prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, žalobkyňa navrhuje, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, podľa § 250ja OSP rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 23S/177/2008-66 zo dňa 22.04.2009 zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného číslo POZ 1819-2006 11/129-2008 z 22.08.2008 a jemu predchádzajúce rozhodnutie v celom rozsahu a vráti vec žalovanému na ďalšie konanie a žalovanému uloží povinnosť nahradiť žalobkyni trovy prvostupňového ako aj odvolacieho konania.

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení na odvolanie žalobkyne pridržiavajúc sa dôvodov svojho rozhodnutia ako aj svojich doterajších vyjadrení vyslovil názor, že rozsudok súdu prvého stupňa vychádza zo správneho právneho posúdenia veci, pričom prvostupňový súd dospel na základe dôsledného zhodnotenia skutkového stavu veci k správnym zisteniam. Poukázal na to, že žalobkyňa v podanom odvolaní neuvádza konkrétne pochybenia, resp. nesprávnosť právneho posúdenia súdom prvého stupňa a v podstate len opakuje dôvody uvádzané v podanej žalobe.

K jednotlivým bodom odvolania žalovaný uviedol nasledovné:

Ad 1/ K otázke potreby aplikácie ustanovení Obchodného zákonníka pri posúdení zameniteľnosti zverejneného označenia a namietaného obchodného mena zdôraznil, že ustanovenie § 10 ObchZ pokrýva len stret obchodných mien navzájom, ktoré posúdenie v rámci tohto ustanovenia musí byť odlišné od posúdenia v konaniach o ochranných známkach (námietskové, resp. výmazové konania), a to z dôvodu potreby zohľadnenia odlišností samotných predmetov ochrany. Pokiaľ je predmetom ochrany obchodné meno, toto je tvorené len slovnými prvkami na rozdiel od ochranných znáмок, ktoré môžu byť okrem iného tvorené aj označeniami kombinovanými, obrazovými či priestorovými. V takom prípade musí byť logicky odlišné posúdenie stretu dvoch obchodných mien v zmysle Obchodného zákonníka od posúdenia v konaniach týkajúcich sa ochranných znáмок a ich prípadného stretu aj napr. s obchodným menom. Rovnako žalovaný poukázal na správne vyhodnotenie tejto otázky súdom prvého stupňa, kde tento konštatoval, že stret ochrannej známky a obchodného mena explicitne upravuje iba zákon o ochranných známkach (§ 4 ods. 1 písm. f/, resp. § 16 ods. 10).

Ad 2/ Pokiaľ žalobkyňa považuje posúdenie skutkového stavu veci súdom prvého stupňa za posúdenie v rozpore s § 4 ods. 1 písm. f/ zákona 55/1997 Z. z. v spojení s § 6 ods. 5 vyhlášky č. 117/1997 Z. z. je potrebné uviesť, že zohľadnenie uzatvorenia zmluvy o vydávaní týždenníka S. zo dňa 31.07.2003 medzi žalobkyňou a prihlasovateľom (ktorý dôkazný prostriedok bol predložený samotnou žalobkyňou spolu s podaním námietok) nebolo možné opomenúť, keďže z predloženej zmluvy vyplynula skutočnosť, že žalobkyňa prevzala od mesta S. vydávanie predmetných novín, pričom v čase uzatvorenia zmluvy bolo obchodné meno žalobkyne S., s. r. o. Zo zmluvy taktiež vyplynulo, že mesto je výlučným vlastníkom a vydavateľom týždenníka S., pričom žalobkyňa berie na vedomie, že mesto je výhradným vlastníkom týždenníka počas celej doby trvania zmluvy. Vo vzťahu k používaniu označenia je v článku 6 uvedené, že žalobkyňa je oprávnená používať logo týždenníka S. v prevedení podľa prílohy č. 2 (príloha č. 2 zmluvy logo týždenníka S. bola dodatočne predložená prihlasovateľom podaním z 19.03.2008 - pol. č. 18 spisu). Rovnako používanie napadnutého označenia prihlasovateľom už od roku 1996 vyplynulo z vyjadrenia prihlasovateľa a predložených dôkazných prostriedkov (týždenníky S. z 31.12.1996 a 26.11.1997). Zohľadnenie skutočnosti, že pod obchodným menom so slovným prvkom „S.“ podniká viac osôb a tento slovný prvok je použitý v ochranných známkach pre iné subjekty rovnako vyplynulo z vyjadrení oboch účastníkov konania. Pre porovnanie žalobkyňa v podanom odvolaní (str. 5 písm. i/) uvádza, že slovo „S.“ je málo používané cudzie slovo, ktoré sa vďaka svojej originalite a neobvyklosti stáva dominantným a upútavajúcim prvkom tak, že potlačuje význam prvkov ostatných. Týmto žalobkyňa na jednej strane sama potvrdila potrebu posúdenia „jedinečnosti“ tohto prvku a jeho „príznačnosti“ pre jeden subjekt, ale na druhej i to, že vie o tom, že takéto konštatovania o originalite a neobvyklosti slova „S.“ sa nezakladajú na pravde. Uvedené potvrdzuje rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 21. marca 2007, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky POZ 1254-2006 „S.“ prihlasovateľa JUDr. K. G. z dôvodu zhodnosti s prihláškou ochrannej známky POZ 109898 „S.“ so skorším právom prednosti, ktorá bola zapísaná do registra ochranných známk pre iného majiteľa, pre zhodné tovary, ktorú predložil ako prílohu k vyjadreniu.

Ad 3/ Žalovaný nesúhlasiac s tvrdením žalobkyne, že on ako aj súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, resp. k týmto skutkovým zisteniam dospel bez akýchkoľvek dôkazov, uviedol, že naopak obaja opreli svoje skutkové zistenia o dôkazy predložené účastníkmi námietkového konania, t. j. žalobkyňou a prihlasovateľom.

Ad 4/ K posúdeniu zameniteľnosti zverejneného označenia a namietaného obchodného mena žalovaný uviedol, že v danom prípade ide o rozhodnutie správneho orgánu vydané na základe povolenej správnej úvahy, a preto súd prvého stupňa poukázal na ustanovenie § 245 ods. 2 OSP a čo sa týka záverov správneho orgánu ohľadom vyhodnotenia porovnávaného prihláseného označenia s obchodným menom žalobkyne z hľadiska fonetického, vizuálneho a sémantického, s týmto hodnotením sa súd stotožnil a považoval ho za úplné a závery správneho orgánu považoval súd prvého stupňa za logické a nevybočujúce zo zákonného rámca. V ostatnom k tomuto bodu, keďže ide o totožné námietky, poukázal na svoje vyjadrenie k žalobe z 05. decembra 2008.

Ad 5/ Vo vzťahu k zásade aktívnej súčinnosti účastníkov konania (§ 3 ods. 2 Správneho poriadku) žalovaný považoval za potrebné uviesť, že táto je konkretizovaná ďalšími ustanoveniami Správneho poriadku, ktoré je potrebné posúdiť v nadväznosti na § 37 zákona o ochranných známkach (účinného do 01. januára 2010). Medzi procesné práva účastníka patrí najmä právo nazeráť do spisov, právo navrhovať dôkazy, právo podať opravný prostriedok a pod. k čomu je potrebné zdôrazniť, že žalobca tým, že nevyužil svoje právo napr. nahliadnuť do spisu, nemôže túto skutočnosť prezentovať ako odopretie súčinnosti, resp. nemožnosť účinnej obhajoby. Žalovaný podľa jeho názoru v konaní postupoval štandardne a v súlade s podmienkami stanovenými zákonom.

Ad 6/ K samotnému posúdeniu dôkazných prostriedkov predložených účastníkmi konania žalovaný považoval za potrebné zdôrazniť, že boli rovnako vzaté do úvahy dôkazné prostriedky predložené oboma účastníkmi. V danom prípade však niektoré konštatovania žalobkyne alebo aj prihlasovateľa neboli relevantnými vo vzťahu k posúdeniu námietok uplatnených výlučne z dôvodu § 4 ods. 1 písm. f/ zákona o ochranných známkach (účinného do 01. januára 2010). Považoval za potrebné zdôrazniť, že samotné rozhodnutie je založené na posúdení zameniteľnosti porovnávaných označení, ktoré boli zhodnotené ako odlišné, pričom však nebola spochybnená existencia práv žalobkyne k jej obchodnému menu.

Čo sa týka poukazu žalobkyne na niektoré pochybenia súdu prvého stupňa, ktoré podľa neho spôsobujú nesprávnosť skutkových zistení a nesprávne právne posúdenie veci žalovaný považoval za potrebné uviesť, že žalobkyňa neberie do úvahy fakt, že predmetom konania na súde bola žaloba v zmysle piatej časti OSP. Pri preskúvaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia, pričom súd dokazovanie v zásade nevykonáva a prihliada len na tie vady konania, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Tiež zdôraznil, že posudzovanie zameniteľnosti označení v konaniach pred žalovaným podlieha správneému uváženiu, a preto predmetom súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva je iba posúdenie, či žalovaným konštatovaná zameniteľnosť alebo nezameniteľnosť posudzovaných označení vybočila alebo nevybočila z medzí a hľadísk posudzovania zameniteľnosti, teda či žalovaný k záveru o zameniteľnosti alebo nezameniteľnosti označení, dospel logickým a odôvodneným postupom po posúdení jednotlivých kritérií hodnotenia zameniteľnosti. V daných intenciách aj bolo podľa žalovaného vykonané preskúmanie jeho rozhodnutia súdom prvého stupňa, ktorý konštatoval, že žalovaný nepostupoval v rozpore so zákonom, keď neuznal vznesenú námietku podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona o ochranných známkach (účinného do 01. januára 2010) proti zápisu kombinovanej ochrannej známky „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ do registra ochranných známok s tým, že táto môže existovať ako ochranná známka bez toho, aby toto označenie zasahovalo do práv žalobkyne – obchodnej spoločnosti podnikajúcej pod obchodným menom S. S., s. r. o.

S poukazom na vyššie uvedené žalovaný rozsudok súdu prvého stupňa v predmetnej právnej veci považoval za správny a navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky tento rozsudok podľa ustanovenia § 219 OSP potvrdil a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

Mesto S. ako účastník konania vo svojom písomnom vyjadrení na odvolanie zotrvalo na svojich doterajších tvrdeniach a dôvodoch uvedených v jeho vyjadreniach zo dňa 01.10.2007 a zo dňa 10.03.2008, ako aj vo vyjadrení k podanej žalobe zo dňa 05.02.2009 s tým, že kombinovaná ochranná známka zapísaná pod POZ 1819/2006 Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Banská Bystrica nie je zhodná a ani zameniteľná s obchodným menom žalobkyne alebo s jeho podstatnou časťou zapísanou v obchodnom registri a preto navrhlo, aby bol rozsudok č. 23S/177/2008-66 Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdený.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a konanie, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá OSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol v súlade s § 156 ods. 1 a ods. 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 OSP zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.supcourt.gov.sk, www.nsud.sk a zistil, že odvolaniu žalobkyne nie je možné priznať úspech.

V správnom súdnictve preskúmavajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).

Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu, ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami, ako ten, o koho práva v konaní ide.

Správne súdnictvo zabezpečuje kontrolu zákonnosti rozhodnutia. Keďže správny súd (s výnimkou vecí uvedených v ustanovení § 250i ods. 2 OSP - § 250j ods. 5 OSP) nie je oprávnený rozhodnúť vo veci samej, je pre posúdenie veci rozhodujúci právny (a samozrejme aj skutkový) stav v čase rozhodovania správneho orgánu (§ 250i ods. 1 veta prvá OSP).

Konanie a rozhodovanie súdu o žalobe podanej proti rozhodnutiu žalovaného je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti OSP a nie je pokračovaním administratívneho konania. Nie je preto úlohou súdu prvého stupňa doplňovať vecnú, či právnu argumentáciu rozhodnutia žalovaného. Správny súd preberá od správneho orgánu nielen dôkazný stav, ale aj jeho právne hodnotenie. Iným hodnotením, než ktoré vykonal správny orgán, by súd neprípustne a v rozpore so zákonom zasiahol do práva voľného hodnotenia dôkazov, ktoré patrí správnemu orgánu (§ 34 ods. 5 správneho poriadku, § 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z.).

Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

Správny súd pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci sa v zásade obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konania a ďalej na otázku, či vykonané dôkazy logicky robia vôbec možným skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel. Správny súd pri preskúmaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný právny predpis.

Podľa § 37 zákona č. 55/1997 Z. z. na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 40b ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. účastníci konania sú povinní predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti (§ 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z.).

Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté (§ 40b ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z.).

Podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach účinného do 01. januára 2010, ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známok.

Podľa § 3a ods. 2 zákona o ochranných známkach účinného do 01. januára 2010 za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti

s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zákona o ochranných známkach účinného do 01. januára 2010 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 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 s podobnými tovarmi alebo službami.

Podľa § 40b ods. 2 zákona o ochranných známkach účinného do 01. januára 2010 úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Podľa § 40b ods. 3 zákona o ochranných známkach účinného do 01. januára 2010 úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

Ako už je uvedené aj vyššie, súd môže rozhodnutie Úradu skúmať v medziach žaloby iba z hľadiska ustanovení § 34 ods. 5 správneho poriadku, t. j. či žalobou napadnuté rozhodnutie obsahuje úvahu, na základe ktorej správny orgán dospel k záveru o zameniteľnosti, či naopak o nezameniteľnosti ochrannej známky, či takáto úvaha neodporuje spisu (§ 40b zákona č. 55/1995 Z. z.), a skutkovým zistením a zásadám logického myslenia alebo nie je inak vadná.

Z citovaných zákonných ustanovení je tiež zrejmé, že právna úprava ponecháva na zhodnotení Úradu priemyselného vlastníctva, či prihlasované označenie má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť (distinktivitu).

V zmysle citovaných zákonných ustanovení sa za zameniteľné považujú označenia alebo ochranné známky, ak takáto zameniteľnosť môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vyvolať nebezpečenstvo zámery označenia alebo ochranných známk pochádzajúcich od rôznych subjektov alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti

s označením alebo ochrannou známkou so skorším právom prednosti. Pri posudzovaní zameniteľnosti označenia ochranných známk je predmetom hodnotenia jednak celkový dojem, ktorý označenie u spotrebiteľa môže vyvolať a ďalej jeho jednotlivé vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti s ohľadom na prípadné farebné prevedenie, grafické usporiadanie, ako aj s ohľadom na dominantné prvky, pričom označenie alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známk. Z hľadiska vyvolávania celkového dojmu u spotrebiteľskej verejnosti a vzniku mylnej predstavy je treba uviesť, že tieto vznikajú v zásade vtedy, ak majú označenia alebo ochranné známky rovnaký alebo podobný motív, teda že obsahujú zhodný alebo podobný prvok, grafickú úpravu alebo farebné prevedenie.

Zmyslom a účelom ochranných známk je tak rozlíšenie výrobkov a služieb rôznych výrobcov, resp. poskytovateľov, pričom zameniteľnosť nespočíva len v možnosti zámene jedného konkrétneho výrobku (služby) za iný, ale i v zameniteľnosti výrobcov (poskytovateľov) výrobkov (služieb) rovnakého druhu. Zameniteľnosť je nutné skúmať vždy z niekoľkých hľadísk, a to predovšetkým vizuálneho, fonetického a významového. Základným a rozhodujúcim kritériom pre posudzovanie zameniteľnosti známk označujúcich zhodné alebo podobné výrobky, či služby je vždy hľadisko bežného spotrebiteľa, teda posúdenie, či známky sú natoľko odlišné (distinkatívne), že nemôžu u bežného spotrebiteľa vyvolať možnosť zámene a v tomto smere ho uviesť do omylu. Skúmanie podobnosti nemôže byť pritom založené len na formálnom porovnaní jednotlivých prvkov, ale musí sa zakladať na porovnaní známkových motívov stretávajúcich sa označení (pozri bližšie napr. aj rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 23. júla 2008, č. k. 4As/90/2006-123, www.nssoud.cz, ktoré možno analogicky použiť aj na daný prípad pri zameniteľnosti ochrannej známky s obchodným menom).

Obdobne napr. pri hodnotení schopnosti individualizovať tovar z určitého obchodného zdroja je nutné mať na zreteli, že spotrebiteľ spravidla nemá možnosť vzájomne porovnať viacero označení, či výrobkov, že porovnáva s obrazom v pamäti, či skorším sluchovým vnemom, že má priemernú pamäť a priemerný zmysel pre detail. Zameniteľnosť môže byť preto dovodzovaná tak z podobnosti v dominantnom prvku, tak naopak z toho, že výrobok dominantný odlišovací prvok nemá a ostatné prvky majú nízku rozlišovaciu schopnosť, takže vyvolávajú zhodný alebo veľmi podobný celkový vnem (k tomu bližšie aj rozsudok

Mestského súdu v Prahe z 23. februára 2006, č. k. 11Ca/175/2005-58, uverejnený pod č. 873/2006 Sb.NSS).

Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhodnotiac rozsah a dôvody odvolania žalobkyne vo vzťahu k napadnutému rozsudku Krajského súdu v Košiciach, oboznámiac sa s obsahom pripojeného spisového materiálu, t. j. s obsahom súdneho a administratívneho spisu v súlade s ustanovením § 219 ods. 2 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku prvostupňového súdu, ktoré podľa súdu odvolacieho vytvárajú dostatočné východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku.

V súlade so závermi prvostupňového súdu i odvolací súd mal z predloženého spisového materiálu za preukázané, že skutkový stav bol správnym orgánom náležite zistený a správne právne posúdený. Podľa názoru odvolacieho súdu žalovaný vo veci rozhodol v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Ani podľa odvolacieho súdu prihlasované označenie nie je na základe vykonaného komplexného zhodnotenia možno považovať za zameniteľné s obchodným menom žalobkyne. V danom prípade ide o jednoznačnú odlišnosť vizuálnu aj sémantickú. Žalobkyňa je v obchodnom registri Okresného súdu Prešov zapísaná pod obchodným menom S. S., s.r. o.. Prihlasovaná známka ako kombinovaná sa skladá zo slovného ako aj obrazového prvku „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“. I podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z hľadiska kritérií pre posúdenie zameniteľnosti je rozhodujúci obrazový prvok (grafické znázornenie), ktorý je svojím spôsobom výraznejší ako slovný prvok „S. S., s. r. o.“ a má zásadný vplyv na celkový vizuálny dojem, keď označenie „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ celkovou svojou kompozíciou, farebnosťou a obsahom obrazových prvkov, ktoré sa v namietanom obchodnom mene nenachádzajú, a tiež výrazne početnejšími slovnými prvkami oproti dvom slovám tvoriacim namietané obchodné meno „S. S.“, je spôsobilé vytvoriť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti odlišný vizuálny vnem, a preto porovnávané označenia možno jednoznačne hodnotiť ako vizuálne odlišné. Pri posudzovaní zameniteľnosti z hľadiska fonetickej podobnosti prvostupňovým orgánom žalovaného bola konštatovaná istá miera fonetickej podobnosti, ktorá však aj podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sama o sebe nemôže vyvolať nebezpečenstvo zámény v označení, ani vzniku mylnej predstavy vo vzájomnej spojitosti predmetných

označení vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Pri celkovom hodnotení zameniteľnosti uvedená fonetická podobnosť ani podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky netvorí dominantný prvok pre posúdenie zameniteľnosti a ani nevytvára relevantný dojem podobnosti označení vzhľadom na odlišnú dĺžku, rytmus a intonáciu vyslovených označení a odlišné umiestnenie slov „S.“ a „S.“, možno celkový zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a namietaným obchodným menom hodnotiť len ako minimálne podobný. Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za správne vyhodnotené aj sémantické hľadisko porovnania oboch označení, ktoré ovplyvňuje skutočnosť, že obe obsahujú slovné prvky s konkrétnym významom. V súlade s dôvodmi napadnutého rozhodnutia žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za relevantné uviesť, že Slovné prvky namietaného obchodného mena – „S.“ a „S.“ – sú obsiahnuté aj vo zverejnenom označení. „S.“ podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1997) má dva významy: 1. usporiadanie zloženého žiarenia podľa vlnových dĺžok; farebné čiary alebo pásy vzniknuté rozkladom svetla pri prechode skleneným hranolom; 2. súbor rozličných jednotlivín, rozsah, škála, okruh. „S.“ je zemepisným označením pomenúvajúcim mesto i severovýchode Slovenska. Slovo „S.“ tak možno vo vzťahu k prihlasovaným tovarom „noviny, časopisy (periodiká)“ a tiež vo vzťahu k vydavateľskej a reklamnej činnosti žalobkyne hodnotiť ako fantazijné a slovo „S.“ ako opisné, pomenúvajúcce mesto, ku ktorému sa takto označované tovary, či poskytované služby viažu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky k zhora uvedeným vyhodnoteným hľadiskám dodáva, že slovné spojenie „S. Týždenník občanov okresu S. a okolia“ možno považovať za výsledok lexikálnej tvorby, ktorá takto vytvoreným ochranným známkam zabezpečuje plnenie rozlišovacej funkcie.

V tomto smere možno poukázať i na rozhodnutie Spolkového súdneho dvora SRN z 10. októbra 1991, sp. zn. I ZR 136/89 publikované pod č. PR 1/1993 str. 33 v časopise Právní rozhledy č. 1/1996, podľa ktorého nebezpečenstvo zámeny je vylúčené, ak slovo použité k označeniu tovaru má obvyklý obsahový význam. Rozhodujúce je, že každé toto slovo pre jeho obvyklý obsahový význam rýchlo pochopí a že nemôže byť ako všeobecne zrozumiteľné slovo zamenené s iným označením, nemajúcim oporu v bežnom jazyku.

Najvyšší súd Slovenskej republiky zhodne s názorom správnych orgánov oboch stupňov i názoru krajského súdu dospel na základe obsahu pripojeného spisového materiálu, s ktorým sa bol podrobne oboznámil, k záveru, že pri posúdení prípadnej spojitosti medzi namietaným obchodným menom a zverejneným označením možno dôvodne predpokladať, že spotrebiteľská verejnosť nemôže byť uvedená do omylu, že tovary označované zverejneným označením pochádzajú od žalobkyne, ktorá už pred podaním prihlášky, obsahujúcej zverejnené označenie (od 16.09.2003), vykonávala podnikateľskú činnosť pod namietaným obchodným menom.

Na tomto mieste možno analogicky poukázať i na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. novembra 1997, sp. zn. C-251/95 Sabel, BV v. Rudolf Dassler Sport Puma AG, v zmysle ktorého čisto asociatívne myšlienkové spojenie, ktoré by mohlo vo verejnosti vyvolať dojem o zhode zmyslového obsahu dvoch známk, nezakladá samé o sebe „nebezpečenstvo zámieny, ktoré by zahrnovalo nebezpečenstvo, že známka je myšlienkovy spojovaná so staršou známkou“ (v preskúmvanej veci so skoršie zapísaným obchodným menom).

Vzhľadom na to, že žalobkyňa v odvolaní napriek jeho rozsiahlosti neuviedla také skutočnosti, ktoré by spochybňovali vecnú správnosť výroku rozsudku súdu prvého stupňa, ani také námietky, s ktorými by sa správne orgány ako aj krajský súd v odôvodnení svojich rozhodnutí neboli podrobne vypořádali, a keď ani v postupe správnych orgánov neboli zistené žiadne vady, ktoré by mali vplyv na ich zákonnosť (§ 250i ods. 3 OSP) nakoľko, ako vyplýva z obsahu administratívneho spisu, žalobkyňi bol v správnom konaní daný dostatočný priestor na predkladanie dôkazov a na vyjadrenie sa k dôkazom, ktoré boli vykonané, Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa § 219 ods. 1, 2 OSP s poukazom na § 250ja ods. 3 veta druhá OSP potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 250k ods. 1 OSP a náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, nakoľko žalobkyňa nemala v odvolacom konaní úspech a žalovaný ani účastník konania náhradu trov odvolacieho konania neuplatnili (§ 151 ods. 1 veta prvá OSP v spojení s § 211 ods. 2 a § 26c ods. 1 veta prvá OSP) a ani im v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave 22. júna 2010

JUDr. Jana Baricová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:

Petra Slezáková