



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Beaty Miničovej a členov JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobcu **B., a.s., H.P.**, zast. JUDr. P.B., advokátom X.P.,K., proti žalovanému v 1. rade **K., spol. s. r. o.**, IČO X., N.D. a žalovanému v 2. rade **K. a SPOL. s. r. o.**, IČO X., N.D., obaja zastúpení JUDr. E.Z., advokátom, X.B.J., **o návrhu na ochranu proti nekalej súťaži**, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20. 03. 2008 č. k. 9 Cbs 142/03-350, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20. 03. 2008 č. k. 9 Cbs 142/03-350 **p o t v r d z u j e .**

Žalovaným v 1. a 2. rade náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 20. 03. 2008 č. k. 9 Cbs 142/03-350 rozhodol tak, že žalobu zamietol a žalobcu zaviazal zaplatiť žalovaným v 1. a 2. rade po 25 579 Sk spolu s 19 % DPH a Sk 23 655,50 Sk na náhradu trov konania. V odôvodnení poukázal na ust. § 28 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. a konštatoval, že žalobca súdu nepreukázal, že by žalovaní okrem farebného rozlíšenia, ktoré nie je čierno-biele ako je zobrazené v registri ochranných známk pod č. OZ X. používali iné prevedenie než ako je chránené uvedenou známkou. Úrad priemyselného vlastníctva SR pri rozhodovaní o zápise prihlášky ochrannej známky, umožnil v rámci svojho konania dostatok času na namietanie jej zápisu aj zo strany žalobcu, zhodnotenie zameniteľnosti už schválených ochranných známk, atď. pred zápisom do registra ochranných známk návrhu žalovaného v 1.rade. Zápis známky má len formálny charakter. Výkon tohto formálneho práva sa v danom prípade neprieči zásade vyvolávania nebezpečenstva zámeny podľa ust. § 47 Obchod. zák., ako už bolo zhodnotené odvolacím súdom. Ak sa žalobca, ako uvádza v žalobe podieľa takmer 30 % podielom na trhu v SR s predajom kávy a 2,4 % podielom žalovaný v 2.rade, tzn., že aj priemerný, povrchno vnímajúci spotrebiteľ nemôže byť spotrebiteľom úplne nepozorným a až patologicky hlúpym (ako je uvedené v rozhodnutí v spore V. č. 12.392), a rozpozná rôznych výrobcov, resp. predajcov toho istého druhu výrobku. Po doplnení dokazovania súd dospel k záveru, že žalovaní nezasahujú do výlučných práv žalobcu, ako majiteľa ochrannej známky, používaním ochrannej známky zaregistrovanej v čiernobielym prevedení (vyššie uvedeného označenia) a z tohto dôvodu žalobu zamietol.

Proti rozsudku sa odvolal žalobca a žiadal jeho zmenu. Uviedol, že Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o veci z pohľadu nekalosúťažného konania vychádzal z posudzovania obalov používaných žalovaným i žalobcom tak, ako sú používané sporovými stranami a ako boli nezávisle na sebe zástupcami sporových strán predložené ako dôkazový materiál. Žalobca s prihliadnutím ku skutočnosti, že konanie žalovaného pretrváva už niekoľko rokov, postupne dopĺňal svoje obaly, ktorých základom je rozlišovanie výrobkov sporových strán: nápis „P.“, nápis „Originál“, firemná známka B. (všetky tieto označenia sú samostatnými ochrannými známkami) a príležitostne aj ďalšie odlišujúce označenia. Pri posudzovaní takýchto obalov v stave ako sú „dodávané na regál“ a kupované spotrebiteľmi, mal Najvyšší súd SR (a pred ním aj Krajský súd v Bratislave) za to, že obaly používané sporovými stranami v takomto vyhotovení nie sú pre spotrebiteľa zameniteľné. Proti tomuto záveru Najvyššieho súdu SR žalobca nemá námietky, podotýka však,

že žalobcom aj žalovanými používané obaly sú súhrnom viacerých ochranných známk. Je toho názoru, že pri posudzovaní zameniteľnosti alebo hrozby zameniteľnosti mal prvostupňový súd posudzovať nie obaly ako také, ale samotné ochranné známky žalobcu č. Y. a žalovaného v 2. rade. č. X., teda obaly očistené od všetkých ďalších ochranných známk. Poukázal na ust. § 28 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. a zdôraznil, že ochranná známka žalobcu vo farebnom prevedení v žiadnom prípade nie je zameniteľná s ochrannou známkou tak, ako ju má vo svoj prospech zaregistrovanú žalovaný, teda v čiernobielym prevedení, čo konštatoval i súd prvého stupňa. Tvrdenie prvostupňového súdu, že žalovaný mohol podobnosť ním vlastnenej ochrannej známky s označením, ktoré hodlal žalovaný v 1. rade. zaregistrovať vo svoj prospech ako ochrannú známku, namietat' už v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR nie je na mieste. Žalobca bol síce od počiatku presvedčený, že žalovaný obal na kávu nikdy nebude používať v čiernobielym prevedení, nemohol však tušiť, že žalovaní budú túto ochrannú známku používať vo farebnom prevedení zhodnom s farebným prevedením žalobcom vlastnenej ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutia ESD a rozsudok NS SR Obdo V 57/99). Žalovaní teda porušili povinnosť ustanovenú im v § 28 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z., ku ktorému rovnakému názoru dospeli aj znalci PhDr. Z.P. a Ing. J..M., ktorých vyjadrenia žalobca predložil, napriek tomu, že pri posudzovaní predmetu sporu nejde o posúdenie znalecké, ale o posúdenie sudcovské. Z uvedených dôvodov navrhuje preto žalobe vyhovieť.

Žalovaní v 1. a 2. rade vo svojom stanovisku k odvolaniu žalobcu uviedli, že námietku žalobcu, že súd prvého stupňa mal posudzovať ochranné známky žalobcu a žalovaného v 2. rade nemožno považovať za dôvodnú, nakoľko žalobca počas celého konania tvrdil a poukazoval na zameniteľnosť obalov, nie ochranných známk. Znamky samotné označoval za irelevantné, čo je zrejmé z jeho stanoviska z 29. 07. 2005. Sú tiež toho názoru, že pokiaľ výrazné a dominujúce logo K. zabezpečuje rozlíšiteľnosť obalu kávy „K.“ od obalu kávy odvolateľa, potom to isté logo obsiahnuté v ochrannej známke žalovaného v 2. rade, OZ X., musí túto ochrannú známku takisto bezpečne odlíšiť od ochrannej známky žalobcu OZ Y. Napriek uvedenému sa súd prvého stupňa posudzovaním samotných ochranných známk zaoberal a vysporiadal sa s touto otázkou v odôvodnení napadnutého rozsudku. K zápisu ochrannej známky „K. extra špeciál“ tvrdenému žalobcom uviedli, že táto známka bola prihlásená 31.10.1997, voči ktorej žalobca podal

na UPV SR námietky v januári 1998, ktoré námietkové konanie prebiehalo až do 15.12.2003, kedy došlo k zápisu dotknutej ochrannej známky. Žalobca už v priebehu námietkového konania vedel a i namietal farebnosť označenia používaného na trhu, tým skôr, že žalovaný v 1. rade používal uvedené farebné vyhotovenie a motív šálky so šľahačkou ešte pred vznikom žalobcu, čo bolo v tomto konaní preukázané. Dôkazy v tomto smere boli súdu prvého stupňa predložené. K používaniu ochrannej známky v súlade s ust. § 28 Zákona o ochranných známkach poukázali žalovaní na svoje predchádzajúce podania a tvrdenie žalobcu považujú za rozporuplné, pretože v prípade nepoužívania ochrannej známky jej majiteľom, možno dosiahnuť jej výmaz, a to na návrh tretej osoby a pokiaľ súťažiteľ používa nezapísané označenie, ktoré s ohľadom na jeho odlišnosť nemožno považovať za ochrannú známku zapísanú v prospech tohto súťažiteľa, nečiní nič protiprávne, pretože používa nezapísané označenie a nepoužíva svoju ochrannú známku, ktorá z tohto dôvodu môže byť postihnutá výmazom. Na základe uvedeného navrhujú napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods.1 a § 214 ods.2 O. s. p. v medziach dôvodov odvolania a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Žalobca sa predmetnou žalobou domáhal voči žalovaným v 1. a 2. rade zdržovacieho petitu vo vzťahu k obalu používaného na ich výrobkoch na kávu Extra špeciál, a to na skutkovom a právnom základe nekalosúťažného konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom predošlom rozhodnutí v predmetnej veci, dospel zhodne so súdom prvého stupňa k záveru, že v konaní nebola preukázaná žiadna zo žalobcom tvrdených skutkových podstát nekalosúťažného konania žalovaných v 1. a 2. rade používaním dotknutého obalu na kávu Extra špeciál. Vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie z dôvodu tvrdenia žalobcu o porušovaní ust. § 28 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z.

V ďalšom konaní súd prvého stupňa žalobu zamietol, vychádzajúc zo zistenia, že žalobca nepreukázal, že by žalovaní okrem farebného rozlíšenia, ktoré nie je čierne-biele, ako je zobrazené v registri ochranných známk, používali iné prevedenie než ako je chránené ochrannou známkou., na namietanie ktorého mal žalobca dostatok času. Konštatoval, že zápis

známky má len formálny charakter, ktorého výkon práva sa neprieči zásade vyvolávania nebezpečenstva zámeny v zmysle § 47 Obch. zák., ktorá skutočnosť bola už v konaní zhodnotená. Mal za to, že vzhľadom na podiel na trhu, sú výrobky rôznych výrobcov rozlíšiteľné.

Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozhodol v súlade s právnym predpisom, keď žalobu zamietol, ktorého správnosť rozhodnutia žalobca dôvodmi svojho odvolania nespochybnil.

Ako už bolo uvedené, žalobca sa totiž predmetnou žalobou domáhal ochrany nekalosúťažného konania, ktoré vyvodzoval zo zameniteľnosti obalov žalobcu a žalovaných v 1. a 2. rade, ktoré v konaní preukázané nebolo.

Žalobca v konaní tiež tvrdil, že žalovaní porušujú ust. § 28 zák. č. 55/1997 Zb., keď nimi zaregistrovanú ochrannú známku v čiernobielym prevedení, používajú v prevedení farebnom.

K uvedenému sa žiada uviesť, že ochrany uplatneným zdržovacím petitom je možné sa v danom prípade dovolávať na súde, len na základe porušenia práv majiteľa ochrannej známky a splnenia predpokladov vymedzených ust. § 25 a § 26 zákona o ochranných známkach, súčasťou ktorých je tiež zákonné používanie inej ochrannej známky.

Keďže žalobca sa ochrany na tomto skutkovom a právnom základe nedovoľoval a túto sám ani netvrdil, nemožno považovať za dôvodnú, preto tiež jeho námietku o pochybení súdu prvého stupňa, že ochranné známky účastníkov konania neporovnával.

Z obsahu spisu je totiž zrejmé, že žalobca síce uvádzal, že je majiteľom viacerých ochranných známk, avšak predmetné právo z ich existencie nevyvodzoval, čo nakoniec vyplýva i z jeho odvolania, v ktorom sám konštatoval, že zaregistrované ochranné známky sporových strán nemá za zameniteľné.

Z týchto dôvodov súd prvého stupňa nepochybil, keď žalobu len pre samotné tvrdenie o porušení uvedenej povinnosti žalovanými v 1. a 2. rade, ako majiteľmi ochrannej známky zamietol.

Pre úplnosť Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že prípadnej ochrany majiteľa ochrannej známky, nie je možné sa bez ďalšieho úspešne dovolávať, len na základe samotného farebného prevedenia inej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutkové a právne zistenia Najvyšší súd Slovenskej republiky preto napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave podľa § 219 O. s. p. ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky tak, že ich náhradu v odvolacom konaní úspešným žalovaným v 1. a 2.rade nepriznal, pretože si ich náhradu v zákonnej lehote nevyčíslili.

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

V Bratislave 04. júna 2009

JUDr. Beata Miničová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: L.