



## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu **D.**, so sídlom M., Spolková republika N., *zastúpeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou so sídlom Elišky Peškové 735/15, 150 00 Praha 5, Česká republika*, proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti účastníka **Smart Logistics, s. r. o.**, so sídlom Poštová 6905/10A, Tmava, *zastúpeného Mgr. Ing. Vladimírom Neuschlom, Advokátska, patentová a známková kancelária NEUSCHL & PARTNERS, so sídlom Laurinská 3, Bratislava*, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 875-2007 II/75-2010 zo dňa 17. júna 2010, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 1Scud/8/2010-73 z 03. novembra 2010, takto

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 1Scud/8/2010-73 z 03. novembra 2010 **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 :

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“) zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. POZ 875-2007 II/75-2010 zo dňa 17. júna 2010. Týmto rozhodnutím Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako druhostupňový správny orgán zamietla rozklad namietateľa – žalobcu a potvrdila rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 12. novembra 2008 č. POZ 875-2007 N/242-2008/Gas, ktorým boli zamietnuté námietky namietateľa – žalobcu proti zapísaniu prihlasovanej kombinovanej ochrannej známky „Smart Logistics“ pod č. POZ 875-2007 zverejnenej dňa 04. októbra 2007 vo Vestníku pre služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ustanovenie § 54 ods. 1 a § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon č. 506/2009 Z. z.“) tým, že posudzovanie možnej zameniteľnosti je vecou úvahy správneho orgánu – žalovaného. V preskúmvanej veci napadnutá prihlásená ochranná známka „Smart Logistics“ je kombinovaná ochranná známka. Obsahuje dva slovné prvky „Smart Logistics“ a zobrazenie zemegule ohraničenej v hornej a dolnej časti šípkami. Slovný prvok „Smart“ je bledomodrý s výrazným prvým písmenom, ktoré je v porovnaní s ostatnými veľkým tlačeným písmenom hrubšou líniou, druhý slovný prvok „Logistics“ je umiestnený pod prvým slovným prvkom s posunutím doprava, je napísaný čiernymi písmenami v štandardnej úprave, z ktorých prvé písmeno je veľké a ostatné sú malé. Obrazový prvok umiestnený vpravo od slovného prvku „Smart“ je tvorený zobrazením zemegule, ktorá je v odtieňoch bledomodrej farby s výraznejšou intenzitou smerom k stredu, zemeguľu v hornej a dolnej časti obopínajú tmavomodré šípky.

Krajský súd konštatoval, že prvá namietaná ochranná známka obsahuje len slovný prvok „Smart“. Druhá namietaná ochranná známka je taktiež tvorená len slovným prvkom rovnako, ako prvá, úprava je vykonaná na písmene „a“, ktoré má prerušenú líniu v jeho hornej časti, kde je vložený trojuholník. Tretia namietaná ochranná známka je slovná, tvoria ju dva slovné prvky „Smart-Card“ spojené pomlčkou, písmená oboch slovných prvkov sú štandardného typu.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia ako jedna zo základných hmotno-právnych podmienok existencie ochrannej známky predstavuje podľa krajského súdu také poňatie alebo

výrazové stváranie označenia, ktoré vedie k individualizácii tovarov alebo služieb a spotrebiteľovi umožňuje rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych subjektov. Rozlišovaciu spôsobilosť označenia je nutné chápať ako originálnu, neodôvodnenú vlastnosť označenia, viazanú iba na konkrétne označenie, resp. na jeho výpovednú schopnosť.

Pri zisťovaní zameniteľnosti napadnutej prihlásenej ochrannej známky s namietanými ochrannými známkami dospel krajský súd obdobne ako žalovaný a ako aj prvostupňový správny orgán k záveru, že zverejnené označenie nie je zameniteľné s namietanými ochrannými známkami. Zverejnené označenie je v porovnaní s prvou, druhou a treťou namietanou ochrannou známkou dostatočne rozdielne na to, aby nedochádzalo k zámene tovarov alebo služieb s tovarmi a službami žalobcu, ktorý má skoršie právo prednosti k namietaným ochranným známkam zapísaným pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Pri posudzovaní zhodnosti, resp. podobnosti prihlasovaného označenia s namietanými ochrannými známkami po stránke vizuálnej je namietané prihlásené kombinované označenie ochrannej známky „Smart Logistics“ dostatočne odlišné od namietaných prvých dvoch ochranných známk. Ktoré pozostávajú výlučne s jednoslovného označenia „Smart“. Pri namietanej tretej ochrannej známke „Smart-Card“ vytvára odlišovaciu schopnosť predovšetkým druhá časť slovného výrazu, keď pri prihlásenej ochrannej známke tvorí túto druhú časť „Logistics“ a pri namietanej ochrannej známke tvorí túto druhú časť „Card“.

Pri posudzovaní odlišnosti prihlásenej ochrannej známky „Smart Logistics“ po stránke fonetickej s namietanými ochrannými známkami podľa názoru krajského súdu budú prvé dve namietané ochranné známky reprodukované len ako „Smart“, tretia namietaná ochranná známka „Smart-card“, pri prihlásenej ochrannej známke je v druhej časti slova zvukový vnem „lodžistik“, ide o slovo, ktoré vzhľadom na svoje zloženie výrazných hlások je značne odlišné od namietaných ochranných známk. Práve táto druhá časť ochrannej známky „Logistics“ s výrazným zvukovým vnemom „lodžistik“ je rozhodujúca v prípade fonetického porovnania prihláseného označenia s namietanými ochrannými známkami. Pri posudzovaní ochranných známk z hľadiska sémantického má slovný prvok „Smart“ mnoho významov, ako napr. rýchly, pohotový, elegantný, inteligentný, bystrý, módny, vtipný, prefíkaný, rázny a pod., je pravdou, že slovenskému spotrebiteľovi je menej známy, na druhej strane slovné prvky „logistics“ a „card“ sú slovenskému spotrebiteľovi známejšie, zrozumiteľnejšie, sú podobné slovenským ekvivalentom vo význame „logistika“ a „karta“. Aj napriek tomu, že je tu v prvej časti výrazu spoločný výraz „Smart“, v nadväznosti na druhý slovný prvok prihlásenej ochrannej známky „logistics“ by nemalo dávať dôvod na zámenu tovarov a služieb i rôznych dodávateľov.

V registri ochranných známk je slovný prvok „Smart“ pre rovnaké tovary alebo podobné služby v triede 39 je veľmi častý, preto je krajský súd tiež toho názoru, že spotrebiteľ pri strete s označením obsahujúci prvok „Smart“ si nebude tovary a služby spájať práve s tovarmi a službami namietateľa – žalobcu.

Krajský súd pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu dospel k záveru, že vyslovený úsudok žalovaného je logickým možným záverom vychádzajúcim z premís, ktoré boli nastolené, správne uváženie žalovaného nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, ani z pravidiel logického uvažovania, závery, ku ktorým dospel žalovaný, boli zistené riadnym procesným postupom pri aplikácii správnych právnych predpisov.

K námietke žalobcu ohľadom ustanovenia § 245 ods. 2 OSP krajský súd uviedol, že kontrola správnych rozhodnutí zo strany súdov iba z hľadiska ich zákonnosti a nie v tzv. plnej jurisdikcii nezodpovedá čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Samotný pojem úplná alebo plná jurisdikcia nie je v konečnom dôsledku zakotvená v Dohovore, ale vyplýva len z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Princíp plnej jurisdikcie je premietnutý do znenia piatej časti druhej hlavy OSP, avšak jeho pôsobenie vo veciach prieskumu (veci tzv. verejno-právne) nie je neobmedzené (§ 250i ods. 1 a § 250i ods. 2, § 250j ods. 5 OSP). V týchto ustanoveniach je to zásah správneho práva (verejného práva) do práva súkromného (občianskoprávneho).

Poukázal na to, že analógia je v zásade v správnom práve vylúčená. Pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov je potrebné prihliadať na špecifiká jednotlivých prípadov. Poukazovanie na rozhodnutia orgánov Európskej únie nemôže byť v konkrétnej veci pre záväzné, nakoľko ide o veci, ktoré sú dané iným skutkovým stavom a inými skutkovými zisteniami.

Krajský súd vychádzajúc z uvedených skutočností preto dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného neobsahuje také vady, ktoré by mali byť dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Žalobcovi nepriznal náhradu trov konania, pretože žalobca bol v konaní neúspešný. Rozhodnutie o trovách konania je v súlade s § 250k ods. 1 OSP.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie namietajúc nesprávne právne posúdenie veci krajským súdom.

Opätovne zhodne s časťou VIII. žaloby poukazoval na rozpor medzi obmedzeným rozsahom súdneho prieskumu správnych rozhodnutí založených na správnom uvážení tak, ako je stanovený v § 245 ods. 2 OSP a medzi úplným prieskumom takýchto rozhodnutí stanoveným v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (tzv. plná jurisdikcia).

K meritu veci opätovne zhrnul obsah svojich námietok vznesených v správnom konaní, rozkladu proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa, žaloby a vyjadrenia žalovaného.

K rozhodnutiu krajského súdu uviedol, že nesúhlasí s argumentáciou krajského súdu ani žalovaného a zotrváva na svojich argumentoch použitých v námietkovom konaní, rozklade a správnej žalobe a doplnil, že sa nestotožňuje s názorom žalovaného a súdu prvého stupňa o vizuálnej nepodobnosti porovnávaných označení. Aj po vizuálnej stránke je totiž nutné vziať do úvahy popisný charakter slovného prvku „Logistics“ napadnutého označenia vo vzťahu k ním chráneným službám, pričom to isté platí aj pre grafický prvok zemegule tohto označenia (ten môže byť chápaný ako na „globálnosť“ logistických služieb poskytovaných pod týmto označením). V tomto smere poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (dnes Súdny dvor Európskej únie) vo veci T-222/02 ROBOTUNITS z 26. novembra 2003 a rozhodnutie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (dnes Všeobecný súd) vo veci T-6/01 MATRATZEN. Mal za to, že v dôsledku popisnosti totiž spotrebiteľ nebude týmto prvkom prikladať rozhodujúci význam, a naopak, sústreďí svoju pozornosť na slovný prvok „Smart“, ktorý je navyše umiestnený na začiatku napadnutého označenia. Keďže napadnuté označenie je pomerne dlhé, je podľa žalobcu pravdepodobné, že spotrebiteľ si ho „skrátí“, a to tým spôsobom, že si do pamäti uloží a následne bude reprodukovat' len jeho dominantný slovný prvok, ktorým je slovo „Smart“. Okrem toho by žalobca znovu poukázal na skutočnosť, že namietaná ochranná známka „Smart-Card“ je zapísaná v štandardnom type písma, v dôsledku čoho pod rozsah jej ochrany spadá akýkoľvek jej farebný variant vrátane toho, ktorý bo použitý prihlasovateľom.

Z dôvodu prítomnosti zhodného slovného prvku „Smart“, ktorý je dominantným prvkom tak namietaných ochranných známk, ako aj napadnutého označenia, vykazujú podľa názoru žalobcu porovnávané označenia istú mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, platí analogicky to, čo bolo uvedené ohľadom vizuálneho aspektu, teda že je pravdepodobné, že spotrebiteľ nebude slovný prvok „Logistics“ napadnutého označenia vôbec hlasovo reprodukovat', nakoľko ma tento popisný

charakter. Navyše sa po fonetickej stránke celkom stráca význam grafického prvku napadnutého označenia.

Pokiaľ ide o sémantický aspekt, žalobca nesúhlasil s tým, že spotrebiteľ bude samostatne stojaci slovný prvok „Smart“ vnímať inak ako pri jeho spojení s ďalšími slovnými prvkami. Pre anglicky nehovoriaceho spotrebiteľa bude totiž tento slovný prvok v oboch prípadoch fantazijný, a teda z pohľadu tohto spotrebiteľa v napadnutom označení dochádza k doslovnému prevzatiu originálneho a fantazijného dominantného slovného prvku namietaných ochranných známk. Poukázal na to, že podobnosť označení v obdobnom prípade konštatoval aj Súd prvého stupňa (ďalej aj „SPS“) vo veci T-6/01 MATRATZEK. V tomto rozsudku SPS uviedol, že: *„zložená ochranná známka je považovaná za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo podobná s jedným z prvkov zloženej ochrannej známky iba vtedy, ak tento prvok tvorí dominantný prvok celkového dojmu, ktorý zložená ochranná známka vyvoláva“*. Naproti tomu pre anglicky hovoriaceho spotrebiteľa bude samostatne stojace prídavné meno „Smart“, ktoré je zvyknutý vídať práve v spojení s podstatným menom, tak originálne, že mu utkvie v pamäti a napadnuté označenie tak bude vnímať, napr. ako určitú špecifikáciu služieb poskytovaných pod ochrannou známkou žalobcu „Smart“.

S prihliadnutím k hore uvedenému považoval žalobca za potrebné zdôrazniť, že slovný prvok „Smart“ má práve pre jeho originálny spôsob použitia dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby si ho spotrebiteľ uložil do pamäti a následne podľa neho identifikoval výrobky a služby žalobcu. V tomto svetle, a berúc do úvahy popisnosť slovného prvku „Logistics“, sa javí ako vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia budú napadnuté označenie vnímať ako súčasť rozsiahleho známkového radu žalobcu označujúcu služby ním poskytované v oblasti dopravy i prepravy. Spotrebiteľovi sa tak podľa žalobcu môže javiť aj s ohľadom na namietanú ochrannú známku „Smart-Card“, ktorá je sama súčasťou tohto známkového radu, a ktorá má navyše veľmi podobnú kompozíciu ako napadnuté označenie. Prítomnosť popisných prvkov navyše znižuje rozlišovaciu spôsobilosť napadnutého označenia v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej aj „ESD“ alebo „Súdny dvor“). V súvislosti s tým žalobca opäť poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-342/97 Loint's, podľa ktorého aj samotná fonetická podobnosť môže spôsobiť nebezpečenstvo zámieny. Hoci skutkové okolnosti daného prípadu mohli byť odlišné, ako tvrdí žalovaný, nič to nemení na skutočnosti, že Súdny dvor v tomto rozhodnutí vyslovil presvedčenie, že podobnosť označení čo i len v jednom porovnávanom aspekte môže vyvolať nebezpečenstvo zámieny. Navyše žalovaný sám pripustil podobnosť porovnávaných označení

minimálne vo dvoch z troch posudzovaných hľadísk. Žalobca preto nevidel dôvod, aby bola možnosť zámény vylúčená len na základe tvrdenej vizuálnej odlišnosti.

Ďalej žalobca poukázal na tvrdenie žalovaného, že žiadny z prvkov porovnávaných označení nie je možné považovať za prevládajúci. Toto tvrdenie je podľa žalobcu celkom v rozpore s celou známkoprávnou teóriou i praxou, nakoľko bagatelizuje význam dominantných prvkov ako určujúcich faktorov pri hodnotení zameniteľnosti označení. Žalobca bol toho názoru, že pri posudzovaní zameniteľnosti označení je naopak nutné abstrahovať z označenia prvky, ktoré sú pohľadu spotrebiteľa rozhodujúce a dominantné a práve na ich základe zhodnotiť prípadnú kolíziu označení. Toto stanovisko potvrdzuje aj rozhodnutie Súdu prvého stupňa vo veci T-129/01 BUDMEN, podľa ktorého celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény z pohľadu vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti vykonané na základe celkového dojmu. Akým známky pôsobia, pri súčasnom zohľadnení ich dištingtívnych a dominantných prvkov.

K porovnaniu služieb žalobca uviedol, že s prihliadnutím ku skutočnosti, že porovnávané služby sú zhodné, resp. podobné, je opätovne potrebné pripomenúť rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. MGM. Žalobca stále nie je presvedčený o tom, že takú vysokú mieru podobnosti chránených služieb je možné nevziať do úvahy len s poukazom na odlišnosť porovnávaných označení v jedinom hľadisku. V prípade dôsledného uplatnenia kompenzačného princípu by totiž žalovaný na základe týchto dvoch kritérií nutne musel dospieť k uplatneniu kompenzačného princípu, a tým aj k záveru o existencii nebezpečenstva zámény predmetných označení.

K pravdepodobnosti asociácie žalobca uviedol, že všetky ochranné známky, ktoré žalovaný vzal do úvahy pri hodnotení rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Smart“, sú zapísané ako kombinácia tohto slovného prvku s ďalšími slovnými prvkami presne tak, ako je tomu v napadnutom označení. Táto skutočnosť len podporuje argument o rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Smart“, nakoľko jeho samostatné postavenie je v rovine ochranných známok evidentne výnimočné a originálne. Táto skutočnosť však bola žalovaným výrazne podhodnotená, na rozdiel od prítomnosti slovného prvku „Logistics“, ktorému naopak prisúdil vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Podľa názoru žalobcu neobstojí ani argument žalovaného o rozhodujúcich faktoroch (resp. špecifikách) podmieňujúcich úspešnosť námietok proti zápisu označenia do registra. Pokiaľ žalovaný medzi týmito rozhodujúcimi kritériami uviedol usporiadanie jednotlivých prvkov v označení, ich dominantnosť, zhodnosť a podobnosť porovnávaných tovarov

a služieb, stupeň rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku a jeho používanie, či nepoužívanie viacerými subjektmi, žalobca namietal, že zhodný slovný prvok „Smart“ je v namietaných ochranných známkach, ako aj v napadnutom označení umiestnený na začiatku označenia, pričom ide o slovný prvok dominantný (viď vyššie), porovnávané označenia v tomto prípade označujú zhodné, resp. podobné tovary a služby, stupeň rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Smart“ je z vyššie uvedených dôvodov vysoký a v takej podobe, ako pre žalobcu (t. j. ako samostatne stojace slovo), nie je zapísaný pre žiadny iný subjekt.

Záverom žalobca zhrnul, že porovnávané označenia sú podľa jeho názoru zameniteľné podobné a v dôsledku zhodnosti, resp. podobnosti nimi chránených služieb existuje nebezpečenstvo ich zámeny na strane verejnosti vrátane nebezpečenstva asociácie. Rozhodnutia žalovaného a súdu prvej inštancie sú preto podľa žalobcu nielen v rozpore so zákonom, ale aj s doterajšou rozhodovacou praxou na národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni.

Vzhľadom na vyššie uvedené žalobca navrhol, aby odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 1Scud/8/2010-73 zo dňa 03. novembra 2010 sa zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného POZ 875-2007 11/75-2010 zo dňa 17. júna 2010 zruší a vec vráti na ďalšie konanie. Zároveň žiadal priznať náhradu súdneho konania.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu k námietke žalobcu k otázke tzv. plnej jurisdikcie uviedol, že princíp plnej jurisdikcie je premietnutý aj do znenia piatej časti druhej hlavy OSP. Avšak jeho pôsobenie vo veciach prieskumu vecí tzv. verejnoprávnych nie je neobmedzené (porovnaj § 250i ods. 1 a § 250i ods. 2, § 250j ods. 5); právna úprava predovšetkým vo všeobecnej rovine neumožňuje, aby súd preberal úlohu správneho orgánu a nahrádzal jeho voľnú úvahu úvahou vlastnou, čo je plne v súlade s ústavným princípom del'by moci. Poukázal na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky napr. vo veci sp. zn. 6Sžhuv/1/2009. V súvislosti s čl. 6 ods. 1 Dohovoru upozornil, že na základe argumentácie žalobcu by bolo možné tvrdiť, že takmer všetky rozhodnutia správnych orgánov nejakým spôsobom zasahujú do občianskeho alebo obchodného práva, avšak stále zostáva otázná „miera súvislosti“ medzi konaním o námietkach proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a súvisiacim rozhodnutím žalovaného na strane jednej a občianskym právom a záväzkom na strane druhej a taktiež otázka, do akej miery je možné túto prípadnú súvislosť absolutizovať. Súčasne je podľa žalovaného potrebné zdôrazniť ústavné limity jednotlivých zložiek štátnej moci; ako konštatoval prvostupňový súd, ústavný

princíp del'by moci neumožňuje súdu, aby vstupoval do právomoci orgánu exekutívy (v danom prípade žalovaného). Poukaz žalobcu na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. IV. ÚS 305/07-23 a jeho výklad „*a contrario*“ žalovaný považoval za svojvoľný, pričom poukázal na to, že Ústavný súd Slovenskej republiky sa v danej veci nezaoberal otázkou, či prípadné meritórne rozhodnutie by bolo, či nebolo rozhodnutím o občianskych právach a záväzkoch v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru, ale konštatoval, že v prípade predmetného rozhodnutia (rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu o vrátení veci na ďalšie prerokovanie prvostupňovému orgánu správneho orgánu) nie je aplikovateľný článok 6 ods. 1 Dohovoru, nakoľko takéto rozhodnutie nie je rozhodnutím o občianskych právach a záväzkoch v zmysle uvedeného článku. Za neopodstatnené považoval žalovaný i poukazovanie žalobcu na nález Ústavného súdu Českej republiky č. 276/2001, ktorým bola k 31. decembra 2002 zrušená piata časť „Správni súdnicví“ zákona č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny rád, vzhľadom na odlišnú právnu úpravu správneho súdnictva v Českej republike.

K samotnému hodnoteniu pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením a namietanými ochrannými známkami zo strany žalobcu žalovaný uviedol, že trvá na odôvodnení svojej správnej úvahy v predmetnej veci tak, ako bola uvedená v prvostupňovom a druhostupňovom rozhodnutí, ako aj vo vyjadrení k podanej žalobe.

Žalovaný nepovažoval za relevantné vyjadrovať sa opätovne k celému hodnoteniu veci, ktorá bola predmetom konania vo veci podaných námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk. Poukázal pritom na svoje rozhodnutia a podrobné vyjadrenie k podanej žalobe.

V ďalšom sa preto žalovaný vyjadril len k „doplneniam“ uvádzaným žalobcom.

K porovnaniu označení žalovaný zdôraznil, že pri posúdení vizuálneho pôsobenia označenia na spotrebiteľa nie je na mieste hodnotiť popisný charakter niektorého prvku, resp. prvkov označenia a tieto úplne vylúčiť z toho, že môžu vplyvať na vizuálne hodnotenie spotrebiteľom. Naopak všetky prvky, z ktorých je označenie tvorené, majú vplyv na celkový vizuálny charakter označenia. Preto aj skutočnosť, že prihlásené označenie je označením kombinovaným a skladá sa z dvoch slovných prvkov (umiestnených pod sebou) a grafického prvku, ako aj skutočnosť, že označenie bolo prihlásené vo farebnom vyhotovení s uplatnením modrej (rôzne odtiene) a čiernej farby, je zásadná pri posúdení vizuálneho pôsobenia označenia na spotrebiteľa. Rovnako tvrdenie žalobcu, že „spotrebiteľ si označenie skrátí a následne bude reprodukovat' len dominantný slovný prvok“ nie je podľa žalovaného

pri hodnotení vizuálneho pôsobenia označenia relevantné, keď žalobca tu kombinuje vizuálne porovnanie s možnou fonetickou reprodukciou zo strany spotrebiteľov.

Žalovaný poukázal na to, že namietané ochranné známky „Smart“ sú zapísané ako známky obrazové (figurative), t. j. v registri je pripojené ich samostatné vyobrazenie v danom konkrétnom type písma; len namietaná ochranná známka „Smart-Card“ je slovná v štandardnom type písma. Z uvedeného podľa žalovaného vyplýva, že tvrdenie žalobcu o prevzatí namietaných ochranných známok bezo zmeny do prihláseného označenia nie je pravdivé. Rovnako nie je pravdivé tvrdenie, že pod rozsah ochrany namietanej ochrannej známky „Smart-Card“ spadá akýkoľvek farebný variant. Predmetom ochrany v danej ochrannej známke je samotný slovný prvok, resp. spojenie dvoch slov prostredníctvom pomlčky, bez jeho možnej farebnej varianty, ktorú uvádza žalobca. Na základe uvedeného žalovaný trval na konštatovanej vizuálnej odlišnosti prihláseného označenia namietaných ochranných známok. Čo sa týka fonetického porovnania žalovaný trval na tom, že skracovanie reprodukcie všetkých slovných prvkov sa predpokladá len v prípade dlhých označení s viacerými slovnými prvkami, ktoré sú prípadne odlišené veľkosťou písma. V danom prípade sú však kolízne označenia tvorené jedným alebo dvomi reprodukovateľnými slovnými prvkami. Preto možno predpokladať, že pri ich reprodukcii zaznejú všetky slovné prvky. Zároveň poukázal na konštatovanie krajského súdu, ktorý uviedol, že práve časť „Logistics“ v prihlásenom označení je rozhodujúca v prípade fonetického porovnania.

V prípade posúdenia vplyvu druhého slovného prvku prihláseného označenia žalovaný poukázal na konštatovanie samotného žalobcu v podanej žalobe, kde uvádza, že dve z namietaných ochranných známok obsahujú slovný prvok „Smart“ ako prvok jediný, čím dochádza k odlišeniu od ostatných, ktoré tento slovný prvok používajú v kombinácii s iným slovným prvkom. Žalovaný len poukázal na skutočnosť, že rovnako to platí aj pre prihlasovateľa prihláseného označenia „Smart Logistics“. Zároveň preto nemožno vylúčiť vplyv tohto prvku prihláseného označenia na sémantické posúdenie. Rovnako túto skutočnosť posúdil aj krajský súd.

Ku konštatovaniu žalobcu o tom, že spotrebiteľia budú napadnuté označenie vnímať ako súčasť rozsiahleho známkového radu žalobcu, žalovaný opätovne uviedol, že slovnému prvku „Smart“ je možné z dôvodu jeho častého výskytu v mnohých ochranných známkach rôznych majiteľov, a to nielen v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, priznať len nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti, čo možno podporiť aj významom tohto slovného prvku, ktorému nemožno uprieť istý pochvalný charakter. Preto podľa žalovaného možno

vychádzať z predpokladu, že spotrebiteľ si slovný prvok „Smart“ nebude automaticky spájať len so žalobcom, teda nebude si prihlásené označenie asociovať na základe tohto prvku so staršími ochrannými známkami žalobcu.

K opätovnému poukázaniu žalobcu na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-342/97 Loint's žalovaný uvádza, že tento vychádza z predloženej prejudiciálnej otázky a nie je možné ho aplikovať na odlišný skutkový stav v danej veci.

K porovnaniu služieb žalovaný trval na skutočnosti, že napriek podobnosti služieb namietaných známk a prihláseného označenia nie je toto, ako uvádza žalobca, nevyhnutným predpokladom konštatovania existencie nebezpečenstva zámeny porovnávaných označení. Až celkové zhodnotenie, ktoré vychádza z posúdenia okolností daného prípadu, vedie k uzatvoreniu správnej úvahy vo vzťahu k existencii, resp. neexistencii pravdepodobnosti zámeny označení.

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť asociácie žalovaný k skutočnostiam uvedeným žalobcom v tejto časti len poukázal na to, že aj prihlásené označenie patrí do skupiny označení, ktoré sú tvorené kombináciou slovného prvku „Smart“ s ďalším slovným prvkom „Logistics“, ktoré žalobca uviedol ako nerelevantné, pretože obsahujú ďalší slovný prvok. K tomu žalovaný uviedol, že preto nerozumie argumentácii žalobcu a dodal, že ak nie sú na prekážku žalobcovi uvádzané ochranné známky, ktoré obsahujú ďalší slovný prvok, je otázkou, prečo žalobca považuje práve prihlasované označenie za kolízne.

K stupňu rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Smart“ žalovaný poukázal na vyššie uvedené skutočnosti a uviedol, že ak vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného prvku žalobca odvodzuje od toho, že toto slovo samostatne nie je zapísané pre žiadny iný subjekt, možno opätovne poukázať na ochranné známky tvorené týmto slovným prvkom doplnené ďalším slovným prvkom alebo slovnými prvkami, medzi ktoré patrí aj prihlásené označenie.

S poukazom na vyššie uvedené považoval žalovaný prvostupňový rozsudok v predmetnej právnej veci 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.

Obchodná spoločnosť Smart Logistics, s. r. o., ako účastník konania, sa vo svojom písomnom vyjadrení v plnom rozsahu stotožnila s napadnutým rozsudkom krajského súdu a navrhol ho ako vecne správny potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP); odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá OSP), keď deň verejného vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky [www.nsud.sk](http://www.nsud.sk) (§ 156 ods. 1 a ods. 3 OSP v spojení s § 211 ods. 2 OSP a § 246c ods. 1 veta prvá OSP) a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nemožno priznať úspech.

Zákonodarca zákonom o ochranných známkach zveril do právomoci orgánu verejnej správy (Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) rozhodovať o námietkach proti zápisu označenia do registra obsahujúce právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy alebo označenie listinných alebo iných dôkazov, ktoré namietateľ predloží (§§ 10 a 11 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2009 (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z. z.“), § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. a § 32 zákona č. 506/2009 Z. z.) a za tým účelom vykonávať dokazovanie v námietkovom konaní, či sú splnené zákonné podmienky dôvodnosti námietok vznesených namietateľom proti zápisu prihlásenej ochrannej známky do registra ochranných známkov (§ 4 zákona č. 55/1997 Z. z.; § 7, § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z.) a hodnotiť 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., § 52 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z.).

Právoplatné rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad“) je preskúmateľné súdom v správnom súdnictve na základe žaloby podľa druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 a nasl.).

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 OSP).

V zmysle ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 OSP).

Správne súdnictvo zabezpečuje kontrolu zákonnosti rozhodnutia. Keďže súd nie je oprávnený rozhodnúť vo veci samej, je pre posúdenie veci rozhodujúci právny (ale 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 druhej hlavy piatej 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 správnomu orgánu (§ 34 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z., § 54 ods. 1 a § 52 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z., podľa ktorého Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach).

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.

K námietke žalobcu týkajúcej sa uplatnenia tzv. plnej jurisdikcie Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) uvádza, že základným cieľom, resp. poslaním konania v správnom súdnictve (v rámci ktorého bol vydaný aj žalobcom napadnutý rozsudok krajského súdu) je preskúmať „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Inými slovami povedané, treba vziať do úvahy, že správny súd „nie je súdom skutkovým“, ale je súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

Rozhodnutie správneho súdu je výsledkom preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného. Správny súd nie je správnu inštanciou a nerozhoduje vo veci samej.

Istú výnimku z tejto zásady tvorí ustanovenie § 250i ods. 2 OSP, ktoré bolo do piatej časti OSP zakotvené zákonom č. 424/2002 Z. z. s účinnosťou od 01. januára 2003 ako revízia právomoc správnych súdov a podľa ktorého, ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo o inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávných, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1) alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúvaní tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy.

Túto úpravu vyvolala predovšetkým judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Podľa viacerých rozsudkov tohto súdu vo veciach, v ktorých nesúhlas s rozhodnutím orgánu verejnej správy môže viesť k „sporu o občianske práva“, vo veciach týkajúcich sa disciplinárneho konania a uloženia sankcií musí mať súdny orgán plnú právomoc zaoberať sa vecou. V týchto veciach súdne preskúvanie týkajúce sa iba zákonnosti administratívneho rozhodnutia nie je z hľadiska pojmu „súd“ uvedeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru postačujúce a musí existovať možnosť úplného súdneho preskúmania takého rozhodnutia, teda aj možnosť súdneho preskúmania podstaty veci. Rovnako vo veciach, ktoré súd zaradil pod pojem „trestné obvinenie“ (vrátane vecí správneho trestania), musí napadnuté rozhodnutie podliehať úplnej kontrole súdu, ktorý musí mať zároveň aj právomoc zmeniť ho v každom bode, týkajúcom sa tak skutkových, ako aj právnych otázok.

Požiadavka „plnej jurisdikcie“ v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý v zmysle čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd, sa v zmysle § 250i ods. 2 OSP vzťahuje na veci tzv. **súkromno-právnej povahy** zodpovedajúce ustanoveniu § 7 ods. 1 OSP a vecí správnych sankcií (priestupky, správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a správne delikty právnických osôb a iné správne delikty).

Preskúvanie rozhodnutí žalovaného vo veciach ochranných známk podľa tretej časti zákona č. 506/2009 Z. z. (do 31. decembra 2009 druhej časti zákona č. 55/1997 Z. z.) sa však nepovažuje za vec súkromno-právnej povahy a pod konania podľa § 250i ods. 2 OSP sa nezaraďuje.

Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov, alebo v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom spoločnosti.

Čl. 6 ods. 1 Dohovoru vymenúva náležitosti riadneho chodu spravodlivosti. Podstatným prvkom celého procesu je prístup ku konaniu, ktoré nesie všetky znaky formy súdnej kontroly. Štát nemôže obmedziť alebo vylúčiť súdnu kontrolu v určitých oblastiach (Golden v. Spojené kráľovstvo – 1975). Prístup k súdnemu fóru musí byť reálny a nie formálny (Airey v. Írsko – 1979).

Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že Európska komisia aj súd dospeli k názoru, že orgány rozhodujúce v prvom stupni musia spĺňať buď procesné požiadavky čl. 6 ods. 1 alebo ich rozhodnutia sa musia podrobiť následnej kontrole súdneho orgánu, ktorý týmto požiadavkám sám zodpovedá (Alebert a Le Compte v. Belgicko – 1982). Komisia aj súd však pripustili, že správne orgány, ktoré riadne vykonávajú rozhodovaciu právomoc, majú mať možnosť širšej voľnej úvahy (Etti a iní v. Rakúsko – 1987, Obermeier v. Rakúsko – 1990, Skärby v. Švédsko – 1990), pokiaľ spĺňajú základné podmienky čl. 6 ods. 1 Dohovoru.

Otázkou aplikácie čl. 6 ods. 1 Dohovoru v súvislosti s preskúvaním zákonnosti a postupov orgánov verejnej správy správnym súdom sa viackrát zaoberal vo svojej judikatúre Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“). Podľa judikatúry ústavného súdu,

keď štátne orgány konajú v súlade s platným a účinným právnym predpisom, nemôže týmto ich postupom dôjsť k porušeniu základného práva na spravodlivé súdne konanie (II. ÚS 197/07).

Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. IV. ÚS 101/2010-19 zo dňa 11. marca 2010 konštatoval, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Ďalej konštatoval, že treba vziať do úvahy, že správny súd nie je súdom skutkovým, ale je súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy. Ústavný súd poukázom na čl. 6 ods. 1 Dohovoru a čl. 46 ods. 1 ústavy, ktoré právne normy citoval, zdôraznil, že vo svojej judikatúre uvádza, že obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je umožniť každému reálny prístup k súdu, pričom tomuto základnému právu zodpovedá povinnosť súdu o veci konať a rozhodnúť (napr. II. ÚS 88/01, III. ÚS 362/04), ako aj zabezpečiť konkrétne procesné garancie v súdnom konaní. Do obsahu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nepatrí právo účastníka konania dožadovať sa toho, aby všeobecné súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných predpisov, ktorý predkladá účastník konania (II. ÚS 3/97, II. ÚS 251/03).

Preto ak žalobca v odvolaní proti rozsudku krajského súdu opätovne namieta nesprávny postup krajského súdu, keď zákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného posudzoval v zmysle § 245 ods. 2 OSP s poukazom na povinnosť súdu preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru (plná jurisdikcia), dôvodiac, že Dohovor sa stal v súlade s čl. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky súčasťou ústavného poriadku, a teda má prednosť pred zákonom, pretože zaručuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd, keďže zabezpečuje právo na prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje o občianskych právach a záväzkoch v plnej jurisdikcii, ani najvyšší súd túto jeho námietku nemohol považovať za relevantnú, nakoľko napriek nemožnosti uplatniť „plnú jurisdikciu“ v zmysle § 250i ods. 2 OSP rozhodnutie krajského súdu, ako vyplýva zo zhora citovanej judikatúry, nevybočilo z rámca čl. 6 ods. 1 Dohovoru.

Nemožno pritom opomenúť ani rozdielnu právnu úpravu správneho súdnictva v Českej republike (zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní v znení neskorších predpisov

a piata časť Občianskeho súdneho rádu), na ktorú úpravu žalobca poukazuje, a v Slovenskej republike (piata časť OSP), pričom aj v Českej republike rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctví sú preskúmané súdmi v rámci správneho súdnictva nie všeobecnými súdmi podľa piatej časti Občianskeho súdneho rádu.

Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ zo skutkových zistení v danej veci vyplýva, že správne orgány oboch stupňov v administratívnom konaní hodnotili dôkazový materiál na základe zákonom dovolenej voľnej úvahy, postupovali v súlade so zákonom (§ 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z., § 52 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z.) a Krajský súd v Banskej Bystrici v súlade so zákonom preskúmal zákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného a nepochybil, keď konštatoval, že nezistil ani rozpory v úsudku správneho orgánu, ktorý bol logickým záverom vychádzajúcim zo vstupov a premís, ktoré boli predmetom konania, s poukazom na to, že v danom prípade išlo o rozhodnutia správnych orgánov vydaných na základe správnej úvahy (správne uváženie), a preto súd je oprávnený ich preskúmať v zmysle § 245 ods. 2 OSP iba v rozsahu, či takéto rozhodnutia nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, neposudzujúc účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia s tým, že pokiaľ je zákonom založené voľné uváženie správneho orgánu o veciach rozhodovania o ochranných známkach, toto uváženie nemôže súd nahradiť svojím vlastným rozhodnutím, ani skúmať účelnosť a vhodnosť vydaného rozhodnutia.

Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je založený i na zistení vady v procesnom postupe alebo rozhodnutí (§ 250i ods. 3 OSP). Pokiaľ takáto vada nie je súdom zistená znamená to, že správnym orgánom použitý procesný postup, zistenie skutkového stavu a následná aplikácia hmotnoprávneho predpisu (v danom prípade § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z. z. účinného do 31. decembra 2009 a § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. v nadväznosti na § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z.) boli správne a zákonné.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z. z. (podľa ktorého ešte posudzoval vec prvostupňový správny orgán) za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.

Podľa § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Najvyšší súd ďalej dodáva, že základným cieľom ochrannej známky je zaručiť jej majiteľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť bez možnosti zámény tento výrobok alebo túto službu od výrobkov a služieb iného pôvodu.

Porovnaním predloženej argumentácie oboch účastníkov najvyšší súd zistil, že spor o zákonnosť v prvom rade spočíva v zhodnom slovnom prvku „Smart“ ktorý žalobca považuje za rozhodujúci z hľadiska zameniteľnosti ochranných známk.

K námietkam žalobcu týkajúcim sa podobnosti a zameniteľnosti známky Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na jeden z novších rozsudkov Všeobecného súdu (ôsma komora) Európskej únie zo 17. februára 2011 vo veci T-385/09, Ancco, Inc., so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty), proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) [ktorý sa týka ochranných známk v odevnom priemysle], ako aj ďalšie rozsudky tohto súdu vo veciach T-24/08, T-80/08, či T-109/07, ako aj rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vo veciach C-108/07 P, C-361/04 P, C-206/04 P, či C-120/04 (ďalej aj „Všeobecný súd EÚ“ a „Súdny dvor EÚ“), v zmysle ktorých podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje nebezpečenstvo, že by sa verejnosť mohla domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT - Terumo (CAPIO), T-325/06, neuvverejnený v Zbierke, bod 70 a tam citovanú judikatúru; pozri tiež analogicky

rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17].

Všeobecný súd EÚ poukázal i na, že okrem iného je nepopierateľné, že pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (pozri rozsudok CAPIO, analogicky tiež rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, Canon a Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Toto celkové posúdenie podľa judikatúry Všeobecného súdu EÚ i Súdneho dvora EÚ predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známk a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb. Nižší stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami môže tak kompenzovať vyšší stupeň podobnosti ochranných známk a naopak [rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 48; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 25; analogicky tiež rozsudok Canon]. Vzájomná závislosť týchto skutočností je vyjadrená v odôvodnení č. 8 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, podľa ktorého treba pojem podobnosť vykladať vo vzťahu k pravdepodobnosti zámenny, ktorej posúdenie závisí od mnohých okolností a najmä od známosti ochrannej známky na trhu, asociácie, ktorá môže nastať s používaným alebo zapísaným označením, stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými výrobkami alebo službami (pozri rozsudok CAPIO).

Okrem toho podľa rozsudku Všeobecného súdu EÚ vo veci T-385/09, sa má celkové posúdenie z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Zo znenia článku 8 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009, podľa ktorého „existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti“, vyplýva, že vnímanie ochranných známk priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámenny určujúci význam. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rôznych detailov (pozri rozsudok CAPIO, tiež analogicky rozsudok SABEL).

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny sa má priemerný spotrebiteľ predmetných výrobkov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Navyše je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známk, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Takisto je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 28, a z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT - Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 38; pozri tiež analogicky rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer].

**K podobnosti označení** Všeobecný súd EÚ uviedol, že porovnanie označení sa vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk má zakladať na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. apríla 2008, Citigroup a Citibank/ÚHVT - Citi (CITI), T-181/05, Zb. s. II-669, body 64 a 65 a tam citovanú judikatúru].

Ako už bolo uvedené vyššie, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti dotknutých ochranných známk sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov (pozri tiež rozsudok Súdneho dvora z 02. septembra 2010, Klein Trademark Trust/ÚHVT, C-254/09 P, zatiaľ neuvverejnený v Zbierke, bod 45 a tam citovanú judikatúru).

Z judikatúry Všeobecného súdu EÚ a Súdneho dvora EÚ takisto vyplýva, že dve ochranné známky sú si podobné, keď z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhodnosť jedného alebo viacerých rozhodujúcich prvkov, čiže vizuálne, fonetické a koncepcné prvky (rozsudky MATRATZEN, bod 30, a CAPIO, bod 89; tiež analogicky rozsudok SABEL, bod 23).

V prejednávanej veci skoršiu ochrannú známku tvorí výhradne slovo „Smart“ a „Smart-Card“, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka je zložená so slovného spojenia „Smart Logistics“.

V súlade so zhora citovanou judikatúrou Všeobecného súdu EÚ a Súdneho dvora EÚ Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že ak medzi dotknutými označeniami existuje podobnosť fonetického hľadiska, táto podobnosť nie je vysoká, pretože slovu „Smart“ v prihlasovanej ochrannej známke sú priradené iné prvky (slovné aj vizuálne). Tým, že prihlasovaná ochranná známka slovne pozostáva okrem zo slova „Smart“ aj zo slova „Logistics“, došlo z hľadiska sémantického k „rozriedeniu“ prv dominantného slovného prvku „Smart“ a k jeho sémantickému posunu. Podľa názoru najvyššieho súdu dojmy vyvolané dotknutými označeniami sú najmä z vizuálneho hľadiska veľmi odlišné z dôvodu existencie nového dominantného prvku „Logistics“ ako aj zobrazenia zemegule ohraničenej v hornej a dolnej časti šípkami a výrazne odlišné sú aj ostatné grafické prvky.

V tejto súvislosti treba uviesť, že so zreteľom na konštatovania v rámci analýzy podobnosti dotknutých označení z koncepčného hľadiska, slovo „Smart“ nie je v prihlasovanej ochrannej známke „Smart Logistics“ dominantným prvkom. Okrem toho z týchto istých konštatovaní takisto vyplýva, že prvok „Logistics“ treba v prihlasovanej ochrannej známke u verejnosti považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou než slovo „Smart“, pretože toto posledné uvedené slovo, ako už konštatoval vo svojom rozsudku i krajský súd, má u verejnosti jasnejší a zrozumiteľnejší význam. Taktiež pri namietanej ochrannej známke „Smart-Card“ vytvára odlišovaciu schopnosť predovšetkým druhá časť slovného výrazu - prvok „Card“, keď pri prihlasovanej ochrannej známke tvorí túto druhú časť prvok „Logistics“.

**K pravdepodobnosti zámeny** treba zdôrazniť, že navyše z vizuálneho a fonetického hľadiska existuje medzi dotknutými označeniami „Smart“ ani „Smart-Card“ a „Smart Logistics“ so zobrazením zemegule ohraničenej v hornej a dolnej časti šípkami a výrazne odlišnými grafickými prvkami len nízka podobnosť ako aj nízka podobnosť z koncepčného hľadiska.

Najmä vzhľadom na povahu výrobkov a ich spôsob uvádzania na trh v danej veci, na využívané spôsoby v oblasti označovania výrobkov a napokon na očakávania a návyky predmetnej skupiny verejnosti treba konštatovať, že uvedená skupina verejnosti si pri kontakte s dotknutými označeniami neurobí medzi nimi prepojenie, lebo prvok s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou prihlasovanej ochrannej známky sa nezhoduje s jediným prvkom skoršej ochrannej známky a že je bežné, že „pôvodná ochranná známka“

uvádza svoju vlastnú ochrannú známku tak, že jej prideli prvok, ktorý predstavuje vedľajšie zameranie. To platí osobitne pri namietanej ochrannej známke „Smart-Card“.

Ako tiež vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu EÚ vo veci T-385/09 (bez ohľadu na to, že sa týkal ochranných známok v odevnom priemysle) predmetná skupina verejnosti je zvyknutá na to, že ten istý výrobca uvádza na trh rôzne druhy výrobkov, ktoré nesú meno pôvodcu a/alebo dotknutého výrobcu spolu s pomenovaním druhu v závislosti od ich vlastností.

V prejednávanej veci vzhľadom na celkový dojem, ktorý dotknuté označenia vyvolávajú, bola ich podobnosť správne krajským súdom posúdená ako nízka. Napriek určitej zhodnosti dotknutých výrobkov vyplývajúcej z toho, že v registri ochranných známok slovný prvok „Smart“ pre rovnaké tovary alebo podobné služby v triede 39 je veľmi častý, treba konštatovať, že vzhľadom na nízku podobnosť medzi dotknutými označeniami si predmetná skupina verejnosti nespojí označenia „Smart“ ani „Smart-Card“ a „Smart Logistics“, lebo skoršia ochranná známka neobsahuje prvok „Logistics“, ktorý je, ako bolo konštatované vyššie, prvkom s najvyššou rozlišovacou spôsobilosťou v prihlasovanej ochrannej známke spolu s vizuálnym rozlíšením.

Takisto aj za predpokladu, že by si prvok „Smart“ zachoval samostatné rozlišovacie postavenie v prihlasovanej ochrannej známke, nemožno z tohto samostatného rozlišovacieho postavenia v uvedenej ochrannej známke okamžite vyvodit' existenciu pravdepodobnosti zámény medzi dotknutými označeniami.

V zmysle názoru Všeobecného súdu EÚ vysloveného vo veci T-385/09, s ktorým sa Najvyšší súd Slovenskej republiky stotožňuje, pravdepodobnosť zámény nemožno totiž určiť in abstracto, ale musí byť posúdená v rámci celkovej analýzy, ktorá zohľadní najmä všetky rozhodujúce okolnosti danej veci (rozsudok SABEL, bod 22; pozri tiež rozsudok Súdneho dvora zo 06. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 37), najmä povahu dotknutých výrobkov a služieb, spôsoby uvádzania na trh, viac-menej zvýšenú pozornosť skupiny verejnosti, ako aj návyky uvedenej verejnosti v danom odvetví. Preskúmanie relevantných okolností charakterizujúcich túto vec, a ktoré sú uvedené vyššie, neurčujú prima facie existenciu pravdepodobnosti zámény medzi dotknutými označeniami.

Ďalšou okolnosťou, ktorá vplýva na vyhodnotenie zameniteľnosti ochranných známk v danej veci je skutočnosť, že označenie „Smart“ nie je príznačné iba pre žalobcu, ale, ako vyplýva z obsahu pripojeného spisového materiálu existujú i ďalšie ochranné známky používajúce toto označenie.

Vychádzajúc z uvedeného najvyšší súd sa mohol stotožniť s právnou argumentáciou žalovaného i krajského súdu a v zmysle § 219 ods. 2 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP odkazuje aj na odôvodnenie napadnutého rozsudku.

Podľa § 8 ods. 1 prvá veta zákona č. 506/2009 Z. z. majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná.

Najvyšší súd k citovanému zákonnému ustanoveniu uvádza, že podobnosť ochranných známk danej veci (bez spojenia s konkrétnym tovarom a službami) na bode rovnováhy je zisťovaná v administratívnom konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známk. K prekročeniu tohto bodu rovnováhy v danej veci len ťažko môže dôjsť reálnym výkonom používania ochrannej známky v spojení s tovarom a službami použitím nepodstatného typického prvku svojho konkurenta; ak by k tomu však došlo, mohli by byť v reálnej situácii naplnené znaky nekalosúťažného konania. Spory z ochranných známk prerokúvajú a rozhodujú súdy v sporovom konaní (8 ods. 8, § 12 zákona č. 506/2009 Z. z.). Súd teda rozlišuje medzi posudzovaním zameniteľností v administratívnom konaní pred Úradom a posudzovaním zameniteľnosti v sporovom súdnom konaní v rámci ochrany pred nekalou súťažou, v ktorom je daný dôraz na spojenie so službami a tovarmi v reálnej praxi [k tomu pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv/3/2008 z 05. marca 2009 (JNS)].

Zo všetkých uvedených dôvodov najvyšší súd námietky žalobcu vznesené v odvolaní proti rozsudku krajského súdu považoval za nedôvodné, také, ktoré nemohli ovplyvniť posúdené danej veci, a preto napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 OSP a § 219 ods. 1, 2 OSP potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP a podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že účastníkom

konania náhradu jeho trov nepriznal, nakoľko žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný a žalovaný zo zákona právo na náhradu trov konania nemá.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta tretia zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. mája 2011).

**Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.**

V Bratislave 26. januára 2012

**JUDr. Jana Baričová, v. r.**  
**predsedníčka senátu**

Za správnosť vyhotovenia:

Petra Slezáková