



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu **V. N., spol. s r.o.**, so sídlom v N., právne zastúpeného JUDr. J. G., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom v Banskej Bystrici, Ul. Jána Švermu č. 43, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2251-99/OZ 194461 II/4-2008 zo dňa 25.01.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/55/2008-90 zo dňa 04.09.2008 takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 23S/55/2008-90 zo dňa 04.09.2008 **p o t v r d z u j e .**

Žalobcovi 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 zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2251-99/OZ 194461 II/4-2008 zo dňa 25.01.2008, ktorým bol v administratívnom konaní zamietnutý rozklad a potvrdené rozhodnutie prvostupňového orgánu č. POZ 2251-99/OZ 194461-I/65-2005 z 23.06.2005, ktorým žalovaný zamietol návrh žalobcu na výmaz priestorovej ochrannej známky č. X. „fľaša“ majiteľa V. T.,

s.r.o. (neskôr V. P., s.r.o., v súčasnosti K., a.s.) z registra ochranných známk podľa § 16 ods. 7 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že sa plne stotožňuje so závermi žalovaného, napadnuté rozhodnutie po preskúmaní v medziach žaloby považuje súd za zákonné, ako aj postup, ktorý predchádzal vydaniu tohto rozhodnutia. Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcu, že nie je vylúčené, aby k zhodnému, či podobnému nezapísanému označeniu vzniklo právo viacerým subjektom. Podstata nezapísaného označenia je obdobná ako pri ochranných známkach v tom smere, že hovorí o identite pôvodu označeného tovaru alebo služby tým, že sa spotrebiteľovi umožní odlíšiť bez nebezpečenstva zámieny tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod. Z tejto základnej funkcie ochrannej známky, ale aj nezapísaného označenia, keďže Zákon o ochranných známkach poskytuje ochranu aj majiteľom nezapísaného označenia, vyplýva, že majiteľom nezapísaného označenia môže byť jeden subjekt, pre ktorý sa jeho používanie stane príznačným. Pokiaľ by rovnaké označenie používali v obchodnom styku viaceré subjekty, bolo by nemožné, aby spotrebiteľ vnímal jedného z týchto subjektov, ako subjekt, pre ktorého tovary a služby by nezapísané označenie bolo príznačné. Správne žalovaný ustálil, že žalobca nie je majiteľom práva k nezapísanému označeniu, pretože toto nezapísané označenie nie je príznačné len pre žalobcu. Súd sa stotožnil so záverom žalovaného, že žalobca nedisponuje oprávnením domáhať sa výmazu ochrannej známky, nakoľko nepreukázal, že je majiteľom práva k nezapísanému označeniu, na základe ktorého by mal právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Keďže správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný zhodne zistili, že žalobca nedisponuje oprávnením podať návrh na výmaz ochrannej známky podľa § 16 ods. 7 Zákona o ochranných známkach, ich ďalší postup, v zmysle ktorého sa nezaoberali splnením zákonom predpokladaných podmienok pre výmaz na základe návrhu v zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochranných známkach, súd považoval za správny.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátom včas odvolanie, v ktorom žiadal, aby Najvyšší súd SR rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S/55/2008 – 90 zo dňa 04.09.2008 zmenil tak, že zruší rozhodnutie predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 25.01.2008, číslo POZ 2251-99/OZ 194461 II/4-2008 a rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 23.06.2005, číslo POZ 2251-99/OZ 194461-I/65-2005 a vrátil vec tomuto orgánu

na ďalšie konanie a uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania. Namietal, že Súd prvého stupňa vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že žalobca sa nestal majiteľom nezapísaného označenia, na základe ktorého by mal právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Žalobca zotrúva na svojom právnom názore, že nezapísané označenie je vo všeobecnosti ako iná majetková hodnota nepriamym (sekundárnym) predmetom (objektom) právnych vzťahov. Z hľadiska právnej regulácie ide o označenie, ktoré nie je osobitne upravené právnym predpisom akejkoľvek právnej sily. Chýba tu teda právna úprava, ktorá by explicitne upravovala základné pojmové znaky takéhoto označenia, podmienky vzniku právne relevantného vzťahu subjektu práva k takémuto označeniu, práva a povinnosti, ktoré sú obsahom tohto právneho vzťahu a viažu sa k takémuto označeniu. Žalobca mal za to, že mu vzniklo právo k nezapísanému priestorovému označeniu okamihom jeho samotného použitia v obchodnom styku bez toho, aby k tomu musela pristúpiť ďalšia právna skutočnosť (registrácia), či naplnenie zákonom stanovených predpokladov vzhľadom na absenciu akejkoľvek právnej úpravy. Žalobca sa nestotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že na vznik majiteľstva žalobcu k nezapísanému označeniu je potrebný právny úkon, resp. tvorivá duševná činnosť. Súčasný majiteľ priestorovej ochrannej známky č. X. lepšie povedané jeho predchodcovia tiež nenadobudli právo k priestorovému vyobrazeniu fľaše „V.“ na základe právneho úkonu resp. tvorivou duševnou činnosťou. Ďalej podľa žalobcu príznačnosť nie je predpokladom vzniku nezapísaného priestorového označenia ako spôsobilého predmetu právnych vzťahov a ako predpoklad vzniku právne relevantného vzťahu subjektu práva k takémuto označeniu. Žalobca sa nestotožnil so záverom súdu prvého stupňa uvedeného v odôvodnení rozsudku, že konanie – súdny spor o neplatnosti dohody o prevode práv a povinností medzi M. V. P., š.p., P. a V. N., š.p. zo dňa 27.06.1991 a o určení, že slovná ochranná známka V. č. zápisu X. zanikla a jeho výsledok je pre posúdenie podmienok predmetného dôvodu na výmaz priestorovej ochrannej známky č. X., podľa § 16 ods. 7 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach irelevantné. Žalobca poukázal, že podal v zmysle § 16 ods. 1 zák.č. 55/1997 Z.z. dňa 27.08.2008 návrh na výmaz ochrannej známky č. X. „V.“ z registra ochranných známk, o ktorom žalovaný ešte nerozhodol. V prípade, že Najvyšší súd SR rozhodne, t.j. určí, že slovná ochranná známka „V.“ č. zápisu X. zanikla, resp. Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe návrhu žalobcu na výmaz ochrannej známky zo dňa 27.08.2008 vymaže slovnú ochrannú známku „V.“ č. zápisu X. z registra ochranných známk, tak je potrebné nazerať na žalobcu a na spoločnosť K., a.s., t.j. súčasného majiteľa slovnej ochrannej známky č. X. „V.“

a súvisiacej priestorovej ochrannej známky – fľaše „V.“ č. X., ako na majiteľov nezapísaného označenia.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 13.11.2008 k odvolaniu žalobcu navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že zotráva na svojich vyjadreniach obsiahnutých v prvostupňovom, druhostupňovom rozhodnutí i vo vyjadrení k žalobe žalobcu. Žalovaný považuje záver prvostupňového súdu o tom, že žalobca nie je majiteľom nezapísaného označenia, na základe ktorého by mal právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky za správny. Prvostupňový súd postupoval správne, keď pre uplatnenie výmazového dôvodu podľa § 16 ods. 7 zákona o ochranných známkach považoval za nevyhnutné splnenie podmienky príznačnosti nezapísaného označenia pre navrhovateľa výmazu – žalobcu. Hoci podmienka príznačnosti nie je výslovne v tomto ustanovení uvedená, vyplýva zo spojenia s čl. 4 ods. 4 písm. b/ Smernice rady (ES) č. 89/104/EHS, z ktorého vychádzal zákonodarca pri formulovaní § 16 ods. 7 zákona o ochranných známkach.

Podľa žalovaného môže byť majiteľom nezapísaného označenia len jeden subjekt, a to ten, pre ktorý sa toto označenie stalo príznačným, teda ten, s výlučne ktorého tovarmi, resp. službami si bude spotrebiteľská verejnosť spájať toto nezapísané označenie. Keďže v konaní nebolo medzi účastníkmi sporné, že nezapísané označenie bolo používané viacerými subjektmi, nemohol súd dospieť k inému záveru ako k tomu, že žalobca nie je majiteľom takéhoto nezapísaného označenia. Skutočnosť, že ustanovenie § 16 ods. 7 zákona o ochranných známkach obsahuje slová „ktorý toto označenie používal v obchodnom styku“ sama o sebe neznamena, že na vznik práva k takémuto označeniu postačuje len použitie v obchodnom styku, nakoľko tieto slová vyjadrujú len ďalšie dve z viacerých podmienok zakotvených v tomto ustanovení. Ďalej žalovaný poukázal na ustanovenia čl. 4 ods. 4 písm. b/ Smernice Rady (ES) č. 89/104/EHS, na ustanovenia § 16 ods. 7 zákona o ochranných a ustanovenia § 44 ods. 1 a § 47 písm. b/ Obchodného zákonníka, z ktorých je zrejmé, že podmienka príznačnosti určitého označenia vystupuje nielen ako bazálny predpoklad vzniku nezapísaného označenia, ale aj ako predpoklad úspešného domáhania sa výmazu ochrannej známky. K žalobcom vytýkaným skutočnostiam ohľadom toho, že prvostupňový súd neprikladal dostatočný význam prebiehajúcim súdnym konaniam týkajúcim sa neplatnosti dohody o prevode práv a povinností medzi M. V. P., š.p., P. a V. N., š.p. a týkajúcich sa určenia, že slovná ochranná známka „V.“ zanikla, žalobca uviedol, že sa plne stotožňuje so

záverom prvostupňového súdu, že výsledok týchto konaní je pre posúdenie naplnenia podmienok výmazového dôvodu podľa ustanovenia § 16 ods. 7 zákona o ochranných známkach irelevantné, pretože predmetné konania sa týkajú výlučne slovnej ochrannej známky V..

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal vec a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy je založený na zistení vady v procesnom postupe alebo rozhodnutia. 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 ust. § 16 ods. 7 zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov) boli vecne správne.

Podľa § 16 ods. 7 zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zák.č. 577/2001 Z.z. úrad vymaže z registra ochrannú známku zhodnú alebo zameniteľnú s nezapísaným označením, ak v konaní začatom na návrh majiteľa práva k nezapísanému označeniu, ktorý toto označenie používal v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, zistí, že by používanie napadnutej ochrannej známky bolo možné posudzovať ako nekalosúťažné konanie vo vzťahu k právam majiteľa nezapísaného označenia.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že aktívne legitimovaným subjektom na domáhanie sa ochrany v konaní pred úradom je majiteľ práva k nezapísanému označeniu. Skutočnosť, že subjekt takéto postavenie má musí úradu preukázať s podaním návrhu.

Najvyšší súd konštatuje správnosť zistení, že žalobca nie je majiteľom práva k nezapísanému označeniu, pretože toto nezapísané označenie nie je príznačné len pre žalobcu. Žalobca nevyvrátil tvrdenie správneho orgánu, že predmetné nezapísané označenie (fľašu) používali aj iné subjekty, a to M., V. P., a.s. P. a jeho predchodca V. Z., š.p. Ak teda predmetné nezapísané označenie používali aj iné subjekty, toto označenie sa nemohlo stať príznačným len pre žalobcu a z tohto dôvodu sa žalobca ani nestal výlučným majiteľom

nezapísaného označenia. Žalobca preto nedisponoval oprávnením domáhať sa výmazu ochrannej známky.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a § 246c O.s.p. Žalobca nemal úspech vo veci, preto mu súd náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

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

V Bratislave, dňa 05. marca 2009

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

za správnosť vyhotovenia:
Alena Augustiňáková