

## U Z N E S E N I E

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: **V. N., spol. s r. o., so sídlom: D., N., IČO: X., zast. G. & P., s. r. o., so sídlom: L., B., IČO: X., advokátska kancelária konajúca prostredníctvom svojho konateľ'a JUDr. J. G. proti žalovanému: V. Z. P., s. r. o., so sídlom: Z., P., IČO: X., zast. advokátom: JUDr. O. K., so sídlom: Z., B. o určenie neplatnosti dohody o prevode ochrannej známky a o určenie zániku ochrannej známky, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 40Cbs/140/2003, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Obo/4/2011-377 zo dňa 19. 07. 2011, právoplatný dňa 08. 09. 2011, t a k t o**

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Obo/4/2011-377 zo dňa 19. 07. 2011, **z r u š u j e** a vec mu **v r a c i a** na ďalšie konanie.

### O d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa písomným podaním zo 14. 08. 2003, Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa doručeným dňa 11. 09. 2003, domáhal určenia, že dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991 uzavretá medzi M. V. P., š. p., P. a V. N., je neplatná. Súčasne navrhol, aby na základe tohto rozsudku Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (*d'alej len „Úrad priemyselného vlastníctva SR“*) vymazal ochrannú známku

VINEA č. 162122 z registra ochranných známk. O náhrade trov konania navrhol rozhodnúť tak, že túto je povinný zaplatiť žalobcovi žalovaný do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobca písomným podaním zo dňa 02. 03. 2004 (č. l. 69), navrhol zmenu žalobného petitu tak, že okrem určenia neplatnosti dohody o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991 uzavretej medzi M. V. P., š. p., P. a V. N., sa domáha aj určenia, že ochranná známka VINEA (slovná) č. 162122, zapísaná dňa 25. 10. 1974, zanikla. Zároveň navrhol zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

O úprave petitu žaloby rozhodol súd prvého stupňa uznesením na pojednávaní konanom dňa 24. 03. 2004 (č. l. 107), na ktorom doplnil zápisnicu o pojednávaní konanom dňa 03. 03. 2004 (č. l. 76), a to tak, že zmenu návrhu jeho rozšírením o určenie, že ochranná známka VINEA, slovná č. 162122 zapísaná dňa 25. 10. 1974 zanikla, pripustil (*uznesenie je súčasťou predmetnej zápisnice a nebolo vydané jeho písomné vyhotovenie, keďže právni zástupcovia oboch účastníkov boli prítomní na predmetnom pojednávaní*).

Súd prvého stupňa rozsudkom č. k. 40Cbs/140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006 určil, že dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991 uzavretá medzi M. V. P., š. p. P. a V. N., š. p. N. je neplatná. Súčasne určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla. O trovách konania rozhodol prvostupňový súd podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (*d'alej len „O. s. p.“*) tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 51.000,-- Sk na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodol tak v nadväznosti na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho č. k. 1 Obo 249/2004-146 zo dňa 15. 11. 2005, ktorým zrušil skorší rozsudok súdu prvého stupňa č. k. 40 Cbs 140/2003-112 zo dňa 24. 03. 2004 (*ktorým súd určil, že dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991 uzavretá medzi M. V. P., š. p. P. a V. N., š. p. N. je neplatná, vo zvyšku návrh zamietol*) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa bola skutočnosť, že prvostupňový súd dostatočne neskúmal naliehavosť právneho záujmu na podanie žaloby, v dôsledku čoho bol rozsudok nepreskúmateľný. Odvolací súd konštatoval, že prvostupňový súd neuviedol žiadne konkrétne dôvody, pre ktoré je daný naliehavý právny záujem žalobcu na určení neplatnosti dohody o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991, ako aj na určení, že ochranná

známka VINEA registrovaná pre V. Z., š. p. N. zanikla zánikom tohto štátneho podniku. Prvostupňovému súdu preto uložil vyriešiť danosť naliehavého právneho záujmu v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p. s tým, že žalobca musí preukázať, v čom vidí to, že bez určenia, či medzi účastníkmi právny vzťah je alebo nie je, je jeho právne postavenie neisté, resp. aké jeho právo je bez tohto určenia ohrozené.

Prvostupňový súd po doplnení dokazovania v intenciách rozhodnutia odvolacieho súdu k otázke preukázania naliehavého právneho záujmu zo strany žalobcu na určení, že dohoda o prevode práv a povinností uzavretá dňa 27. 06. 1991 medzi právnymi predchodcami žalobcu a žalovaného je neplatná, súčasne že ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 v Registri Úradu priemyselného vlastníctva SR zanikla zistil, že naliehavý právny záujem zo strany žalobcu daný je, na základe čoho rozhodol rozsudkom zo dňa 30. 03. 2006 o neplatnosti predmetnej dohody, ako aj zániku ochrannej známky.

Na odvolanie žalovaného, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací rozsudkom č. k. 2 Obo 205/2006-255 zo dňa 21. 02. 2007 rozsudok prvostupňového súdu v časti výroku, ktorým určil, že dohoda o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991 uzavretá medzi M. V. P., š. p. P. a V. N., š. p. N. je neplatná, potvrdil a v časti, ktorou prvostupňový súd určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, rozsudok zmenil tak, že žalobu zamietol. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Odvolací súd sa v odôvodnení svojho rozhodnutia stotožnil so závermi prvostupňového súdu v otázke preukázania naliehavého právneho záujmu na vedení sporu zo strany žalobcu. Vo vzťahu k otázke určenia zániku ochrannej známky uviedol, že jej zánik je právnou skutočnosťou, o ktorej rozhoduje Úrad priemyselného vlastníctva SR, čo bolo dôvodom zmeny prvostupňového rozsudku v uvedenej časti.

Proti rozsudku odvolacieho súdu, jeho potvrdzujúcej časti, ktorou bola určená neplatnosť zmluvy o prevode práv a povinností zo dňa 27. 06. 1991, podal dovolanie žalovaný a proti zmeňujúcej časti, ktorou odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že žalobu v časti o určení, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, zamietol, podal dovolanie žalobca. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací rozsudkom č. k. 1 Obdo V 37/2007-299 zo dňa 20. 02. 2008 rozsudok odvolacieho súdu zo dňa 21. 02. 2007 v žalobcom napadnutej časti ako vecne nesprávne

podľa § 243b ods. 1, 2 O. s. p. zrušil a v zrušenom rozsahu mu vec vrátil na ďalšie konanie. Svoje rozhodnutie v tejto časti odôvodnil tým, že zákon o ochranných známkach nemá ustanovenie, ktorým by zveril do právomoci inému orgánu, napr. Úradu priemyselného vlastníctva SR, rozhodovať o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky. Nesúhlasiac s názorom odvolacieho súdu vyslovil, že prejednanie a rozhodnutie v danom prípade patrí do právomoci súdu. Odvolaciemu súdu uložil pred skúmaním vecnej opodstatnenosti žaloby zaoberať sa otázkou, či žalobca v čase rozhodovania súdu má na určení naliehavý právny záujem. Dovolanie žalovaného ako neprípustné podľa § 243b ods. 4 v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odmietol.

Po vrátení veci na ďalšie konanie, odvolací súd svojím rozsudkom č. k. 2 Obo 62/2008-309 zo dňa 28. 05. 2008, rozsudok súdu prvého stupňa č. k. 40Cbs/140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006 v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, zmenil tak, že žalobu zamietol, majúc za to, že púhy nedostatok naliehavého právneho záujmu nemôže byť hmotnoprávnym dôvodom pre zamietnutie žaloby, súčasne, že určovanie, či ochranná známka zanikla, nemôže byť predmetom súdneho konania s tým, že jej zánik je právnou skutočnosťou a o zápise alebo vyškrtnutí z registra ochranných znáмок rozhoduje Úrad priemyselného vlastníctva SR. O náhrade trov konania rozhodol odvolací súd tak, že túto žalovanému nepriznal.

Na dovolanie žalobcu proti vyššie označenému rozsudku odvolacieho súdu, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací svojím uznesením č. k. 1ObdoV/65/2008-340 zo dňa 30. 11. 2010, napadnutý rozsudok zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Stotožňujúc sa s názorom žalobcu uviedol, že odvolací súd vydal rozhodnutie spočívajúce na nesprávnom právnom posúdení veci, keď zmenil odvolaním napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 40Cbs/140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006 v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, tak, že žalobu zamietol.

Odvolací súd následne rozsudkom č. k. 1Obo/4/2011-377 zo dňa 19. 07. 2011, rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa č. k. 40Cbs 140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006, v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122, zanikla, zmenil tak, že žalobu opätovne zamietol. Žalovanému náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení svojho rozhodnutia po opísaní stavu vecí v doterajšom konaní a viacerých výtkach na adresu dovolacieho súdu konštatoval, že zákonné dôvody pre zrušenie rozsudku odvolacieho súdu dovolacím súdom neboli dané, pretože vykonané dokazovanie nebolo ani namietané. Dovolateľ namietol odlišný právny názor, ktorá skutočnosť však dôvodom na zrušenie rozsudku odvolacieho súdu nie je. Vyslovil, že v takom prípade mal dovolací súd postupovať podľa § 243b ods. 2 O. s. p..

Vo vzťahu k veci samej sa odvolací súd zameril na vzťah federálneho zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (*ktorým bol v Slovenskej republike zrušený vyššie uvedený federálny zákon*). V súvislosti s ust. § 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach zdôraznil, že nezaniká ochranná známka, ale práva ochrannou známkou zabezpečené, ktoré sú nad rámec ustanovení o ochrannej známke. Poukázal aj na zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a na príslušné ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby (tzv. zákon o veľkej privatizácii). Rovnako poukázal na Dohodu uzavretú medzi M. V. P., š. p. P. a V. N. š. p. N., uzavretú dňa 27. 06. 1991, ktorej neplatnosť bola určená rozsudkom súdu prvého stupňa č. k. 40Cbs/140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006, potvrdeným rozsudkom odvolacieho súdu č. k. 2 Obo 205/2006-255 zo dňa 21. 02. 2007. Uviedol, že táto dohoda nemá vplyv na výlučnosť práv žalovaného, ako spolumajiteľa ochrannej známky VINEA, pôvodne registrovanej pod č. 162122, pretože predmetná dohoda od samého začiatku (*ex tunc*) nepredstavovala právne relevantný podklad v konaní o zápis M. V. P. š. p. P., ako majiteľa ochrannej známky registrovanej pod uvedeným číslom ešte pred Federálnym úradom pre vynálezy.

Odvolací súd ďalej uviedol, že ani jeden z právnych nástupcov pôvodného podniku V. Z., štátny P. B., nenadobudol ochrannú známku VINEA a ani jeden z nich si ju nemôže prisvojovať, ale práva z ochrannej známky si môžu uplatňovať všetci rovnako, pretože tieto práva na nich prešli rovnako z ich právneho predchodcu. Poukázaním na to, že ochranná známka chráni výrobok a nie výrobcu, či distributéra, ktorí si z ochrannej známky môžu uplatniť svoje práva, ktoré ochranná známka chráni, konštatoval, že ak je právnych nástupcov viac, je právo spoločné a pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne o tom, na koho má právo prejsť, súd, ktorého rozhodnutie bude podkladom pre zápis majiteľa, prípadne majiteľov predmetnej

ochrannej známky. Uviedol, že zánikom subjektu, ktorý je majiteľom ochrannej známky, zanikajú aj práva tohto subjektu z ochrannej známky vyplývajúce (keď právne neexistuje, procesne nemôže uplatňovať žiadne práva).

Z ďalšej časti rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva jeho dôvodenie, že ochranná známka VINEA nezanikla, tak, ako sa neprestal vyrábať výrobok VINEA, ktorý uvedená ochranná známka chráni. Práva z ochrannej známky neprešli z pôvodného štátneho podniku V. Z., B. ani na jeden novovzniknutý štátny podnik, a teda na jeho nástupcu, na spoločnosť, ktorá tento podnik privatizovala. Práva sú spoločné a pokiaľ by boli spochybňované, súd rozhodne, či tu také právo je alebo nie je za účasti všetkých nástupcov V. Z., š. p. B.. Rovnako rozhodne, za akých podmienok a komu z nich tieto práva prisúdi, na základe čoho potom Úrad priemyselného vlastníctva SR vyznačí majiteľa ochrannej známky VINEA.

Odvolací súd v závere svojho rozsudku poukázal na podanie žalobcu, odvolaciemu súdu doručené dňa 14. 07. 2011 a vyslovil, že týmto podaním sa právny zástupca žalobcu, v jednej osobe aj ako konateľ žalobcu, snažil do konania vniesť obštrukcie, na ktoré súd neprihliadol, argumentujúc, že žalobca pred skončením sporu nemal sám nijaké dispozičné právo k ochrannej známke.

Rozsudok odvolacieho súdu nadobudol právoplatnosť dňa 08. 09. 2011.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote dovolanie žalobca, prípustnosť ktorého odôvodnil ust. § 236 a 238 ods. 1 O. s. p. a dôvodnosť ust. § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p., teda že rozsudok odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Žalobca svoje námietky zhrnul do niekoľkých hlavných bodov, v ktorých poukázal v prvom rade na to, že Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho P. V. Z., štátny podnik B., do zániku tohto štátneho podniku nerozhodlo o prechode práva k ochrannej známke VINEA a ani nepreviedlo právo k ochrannej známke VINEA na iný subjekt. Právo k ochrannej známke VINEA tak nebolo prevedené a ani neprešlo na novovzniknuté podniky resp. na niektorý z nich v režime zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Keďže do zániku V. Z., štátny podnik B. nedošlo k prevodu ani k

prechodu práva k ochrannej známke VINEA, právo k ochrannej známke zaniklo podľa § 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky. Vo vzťahu k zániku právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky (V. Z., štátny podnik B.) uviedol, že jeho zánik predstavuje právnu skutočnosť, ktorá z časového hľadiska určuje, ktorý zákon o ochranných známkach sa bude na prejednávany prípad aplikovať. Bude ním označený zákon č. 174/1988 Zb., účinný od 01. 01. 1989, a nie právna norma upravujúca zánik práva k ochrannej známke v čase podania žaloby, resp. v čase rozhodnutia súdu, keďže rozhodnutie súdu má v tomto prípade len deklaratórnu povahu a nekonštituuje nový právny stav. V ďalšom vyslovil názor, že neplatnosť dohody o prevode práv a povinností uzavretej dňa 27. 06. 1991 medzi M. V. P., š. p. P. a V. N., š. p. N. a zánik práva k ochrannej známke VINEA ako dve právne skutočnosti je potrebné posudzovať vo vzájomnej súvislosti a spojitosti, a preto pokiaľ uvedená dohoda je neplatná, tak právo k ochrannej známke VINEA zaniklo zánikom právnej subjektivity štátneho podniku V. Z., štátny podnik B.. Ďalej uviedol, že zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky VINEA - V. Z., štátny podnik B., zanikol právny vzťah majiteľstva ochrannej známky VINEA. Zanikli tak všetky prvky tohto právneho vzťahu, a to subjekt (majiteľ), ochranná známka VINEA, ako aj práva a povinnosti, ktoré boli obsahom tohto právneho vzťahu. Má za to, že zo skutočnosti, že zakladateľ štátneho P. V. Z., štátny podnik B., nerozhodol o prechode práva k ochrannej známke VINEA, nemožno bez ďalšieho vyvodiť záver, že právo k ochrannej známke prešlo na všetky novovzniknuté nástupnícke štátne podniky, navyše ak ide o singulárnu sukcesiu. Samotná výroba nealkoholického nápoja ako stav faktický, nemôže zachovať (udržať) právo označovať tento nealkoholický nápoj označením VINEA v zmysle jeho právnej existencie ako ochrannej známky. Dovolateľ ďalej namietol záver odvolacieho súdu, v ktorom opakovane vyslovil, že rozhodovanie o zániku ochrannej známky patrí do právomoci Úradu priemyselného vlastníctva SR. V tejto súvislosti zastal názor, že prejednanie a rozhodovanie o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo k ochrannej známke nebolo prevedené alebo neprešlo na nového majiteľa podľa § 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 1 O. s. p.. Dovolateľ ďalej odvolaciemu súdu vytkol jeho tvrdenia o obštrukciách, ktoré sa mal snažiť vnieť do konania jeho právny zástupca podaním, odvolaciemu súdu doručeným dňa 14. 07. 2011. Odvolaciemu súdu tiež vytkol, že nerešpektuje právny názor dovolacieho súdu, ktorý je pre neho v zmysle § 243d ods. 1 veta druhá O. s. p., právne záväzný a ktorý už v dvoch

prípadoch zrušil rozhodnutia odvolacieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Namietol tiež, že rozsudok odvolacieho súdu nespĺňa zákonné požiadavky podľa § 157 ods. 2 O. s. p., ktorá skutočnosť spôsobuje jeho nepreskúmateľnosť. Poukázal na argumenty odvolacieho súdu, ktoré si podľa jeho názoru protirečia, keď napr. na str. 19 rozsudku uviedol, že práva z ochrannej známky prešli na všetky nástupnícke štátne podniky, ktoré ich tak môžu uplatňovať, na strane druhej konštatoval, že práva z ochrannej známky neprešli ani na jeden novovzniknutý štátny podnik (str. 20 rozsudku). Navyiac, odvolací súd raz hovorí o právach z ochrannej známky, inokedy zas o právach ochrannou známkou zabezpečených. Dovolateľ má za to, že odvolací súd svojimi rozhodnutiami poskytuje žalovanému neodôvodnenú ochranu, naopak žalobca musí niekoľko rokov znášať negatívne následky súdneho zákazu používať označenie zhodné alebo zameniteľné so slovnou ochrannou známkou VINEA, vyplývajúceho z rozsudku Krajského súdu v N. č. k. 18Cb 75/00-128 zo dňa 23. 08. 2001 (č. l. 25), potvrdeného rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obo 312/01 zo dňa 28. 04. 2003 (č. l. 29).

Na základe všetkých vyššie uvedených argumentov dovolateľ dovolaciemu súdu navrhol, aby napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v súlade s § 243b ods. 2 veta druhá O. s. p. zmenil tak, že rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa č. k. 40Cbs/140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006 v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, potvrdí. Súčasne navrhol žalovanému uložiť povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania.

K dovolaniu žalobcu sa žalovaný nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.) po zistení, že dovolanie podal včas účastník konania (§ 240 ods. 1 O. s. p.), ktorý je zastúpený advokátom (§ 241 ods. 1 veta druhá O. s. p.), preskúmal napadnutý rozsudok odvolacieho súdu v rozsahu podľa § 242 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243a ods. 1 O. s. p.) a dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

Z príslušných ustanovení O. s. p. je zrejmé, že dovolaním ako jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov nemožno napadnúť každé rozhodnutie súdu, ale možno ním napadnúť právoplatné rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O. s. p.).

V prejednávanej veci odvolací súd rozhodol rozsudkom. V zmysle ust. § 238 O. s. p. platí, že ak dovolanie smeruje proti rozhodnutiu vydanému v tejto procesnej forme, je prípustné, ak je ním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej (§ 238 ods. 1 O. s. p.) alebo rozsudok odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci (§ 238 ods. 2 O. s. p.), alebo rozsudok odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4. (§ 238 ods. 3 O. s. p.).

V posudzovanej veci dovolanie smeruje proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu odvolacieho, ktorým zmenil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, a to tak, že žalobu zamietol. Z uvedeného je zrejmé, že dovolanie v predmetnej veci je prípustné v zmysle § 238 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého je dovolanie prípustné proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu vo veci samej.

Pokiaľ ide o prípustnosť dovolania podľa § 238 ods. 2 O. s. p. (ktorá je daná vtedy, ak sa odvolací súd odchýli od právneho názoru dovolacieho súdu, ktorý v prejednávanej veci vyslovil a ktorú skutočnosť dovolateľ aj namietol), je potrebné poukázať na nasledovné skutočnosti vyplývajúce z obsahu súdneho spisu:

Predmetom konania v napadnutej časti je žaloba o určenie zániku ochrannej známky VINEA, registrovanej pod č. 162122.

V doterajšom štádiu konania odvolací súd rozhodoval o dovolaniach žalobcu dvakrát, a to rozsudkom č. k. 1 Obdo V 37/2007-299 zo dňa 20. 02. 2008 a uznesením č. k. 1ObdoV/65/2008-340 zo dňa 30. 11. 2010, v obidvoch prípadoch tak, že napadnuté rozsudky odvolacieho súdu v dotknutej časti zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Dôvodom zrušenia zmeňujúceho rozsudku odvolacieho súdu č. k. 2 Obo 205/06-255 zo dňa 21. 02. 2007 bolo nesprávne právne posúdenie veci v otázke, do koho právomoci patrí o predmete žaloby v predmetnej časti rozhodovať. Dovolací súd vytkol odvolaciemu súdu jeho nesprávny názor, že zánik ochrannej známky je právnou skutočnosťou, rozhodovanie o ktorej nepatrí do právomoci súdu, ale rozhoduje o nej Úrad priemyselného vlastníctva SR. Uviedol, že zákon o ochranných známkach neobsahuje ustanovenie, ktorým by rozhodovanie o zániku práva k ochrannej známke zveril do právomoci iného orgánu, než súdu. Dovolací súd vo svojom rozsudku z 20. 02. 2008 uložil odvolaciemu súdu pred skúmaním vecnej opodstatnenosti žaloby v predmetnej časti zaoberať sa aj otázkou nalievavého právneho záujmu žalobcu v čase rozhodovania súdu.

Napriek záväznému právnemu názoru dovolacieho súdu, odvolací súd aplikujúc zákon č. 55/1997 Zb. o ochranných známkach, v ďalšom konaní svojím rozsudkom č. k. 2 Obo 62/2008-309 zo dňa 28. 05. 2008, napadnutý rozsudok prvostupňového súdu v dotknutej časti opäť zmenil tak, že žalobu o určenie zániku ochrannej známky **zamietol** dôvodiac, že púhy nedostatok nalievavého právneho záujmu nemôže byť hmotnoprávnym dôvodom pre zamietnutie žaloby, súčasne že určovanie, či ochranná známka zanikla, nemôže byť predmetom súdneho konania.

Dovolací súd svojím uznesením č. k. 1ObdoV/65/2008-340 zo dňa 30. 11. 2010, vyššie označený zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu opäť zrušil s vrátením veci na ďalšie konanie a vo veci samej vyriekol aj záväzný právny názor, keď konštatoval, že zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky (štátneho podniku V. Z., š. p. B.), zaniklo aj právo k ochrannej známke. Súčasne vyslovil, že právnou skutočnosťou určujúcou, ktorý zákon o ochranných známkach sa bude na prejednávany prípad aplikovať, je zánik právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ktorá nastala za účinnosti zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach. Odvolaciemu súdu uložil v ďalšom konaní vysporiadať sa s vytknutými vadami v intenciách dovolacieho súdu a vo veci opäť rozhodnúť.

Napriek pochybeniam, ktoré dovolací súd odvolaciemu súdu vytkol, tento v novom odvolacom konaní rozsudkom č. k. 1Obo/4/2011-377 zo dňa 19. 07. 2011, napadnutý rozsudok prvostupňového súdu v dotknutej časti opäť zmenil tak, že žalobu o určenie zániku ochrannej známky **zamietol** tak, ako už vo svojich dvoch skorších rozsudkoch. Majúc za to, že vzťahy ohľadne ochrannej známky nie je možné posudzovať podľa už neplatného zákona

č. 174/1988 Zb. konštatoval, že ochranná známka VINEA nezanikla, práva z nej neprešli ani na jeden novovzniknutý štátny podnik, ale sú spoločné a pokiaľ by boli spochybňované, súd rozhodne, či tu také právo je alebo nie je, za účasti všetkých nástupcov V. Z., š. p. B., na základe čoho Úrad priemyselného vlastníctva SR vyznačí majiteľa ochrannej známky VINEA. Je nepochybné, že odchýlenie sa odvolacieho súdu od právneho názoru dovolacieho súdu v rozpore s § 243d ods. 1 veta druhá O. s. p., zakladá dovolateľom správne konštatovanú prípustnosť dovolania podľa § 238 ods. 2 O. s. p.

S prihliadnutím na ust. § 242 ods. 1 veta druhá O. s. p., ukladajúce dovolaciemu súdu povinnosť prihliadnúť vždy na prípadnú procesnú vadu, uvedenú v § 237 O. s. p. (či už to účastník namieta alebo nie), neobmedzil sa Najvyšší súd Slovenskej republiky len na skúmanie prípustnosti dovolania, smerujúceho proti rozsudku podľa § 238 O. s. p., ale zaoberal sa aj otázkou, či dovolanie nie je prípustné podľa § 237 O. s. p.. Uvedené zákonné ustanovenie pripúšťa dovolanie proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu (rozsudku alebo uzneseniu), ak konanie, v ktorom bolo vydané, je postihnuté niektorou zo závažných procesných väd, vymenovaných v písmenách a/ až g/ tohto ustanovenia, majúcich za následok tzv. zmätočnosť rozhodnutia. Ak je totiž konanie postihnuté niektorou z väd, vymenovaných v § 237 písm. a/ až g/ O. s. p., možno dovolaním napadnúť aj rozhodnutia vo veciach, v ktorých je inak dovolanie z hľadiska § 238 O. s. p. vylúčené.

Dovolateľ vo svojom dovolaní odvolaciemu súdu vytkol, že nerozhodol o jeho návrhu na zmenu účastníka konania zo dňa 13. 07. 2011, ktoré procesné pochybenie zakladá vadu konania podľa § 237 písm. f/ O. s. p., v zmysle ktorého dovolanie je prípustné, ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť pred ním konať.

Pojem „odňatie možnosti konať pred súdom“ zákon bližšie v žiadnom zo svojich ustanovení nedefinuje ani nešpecifikuje. Pod odňatím možnosti konať pred súdom je preto potrebné vo všeobecnosti rozumieť taký vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi znemožnila realizácia tých jeho procesných práv, ktoré sú mu Občianskym súdnym poriadkom priznané za účelom zabezpečenia účinnej ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O. s. p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho

procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím.

Obsah spisu potvrdzuje, že dňa 14. 07. 2011 bolo odvolaciemu súdu doručené podanie žalobcu označené ako „Návrh na zmenu účastníka konania“ (č. l. 359), v ktorom žalobca cestou svojho právneho zástupcu v súlade s ust. § 92 ods. 2, ods. 3 O. s. p. navrhol, aby do konania na miesto doterajšieho žalovaného – spoločnosti V. Z. P., s. r. o., Z., X. P., IČO: X., vstúpila spoločnosť K. a. s., R. L.L., R. L., IČO: X., na ktorú žalovaný, podnikajúci ešte pod svojím predchádzajúcim obchodným menom „V. P., s. r. o.“, previedol zmluvou zo dňa 31. 01. 2008 (č. l. 361), slovnú ochrannú známku VINEA.

Ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv alebo povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené, alebo na koho prešli, navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli. Súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v odseku 2, a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované (§ 92 ods. 2, ods. 3 O. s. p.).

Podľa § 216 ods. 1 O. s. p., ustanovenia § 92 ods. 1 a 4, § 97 a 98 pre odvolacie konanie neplatia.

Z citovaného ustanovenia, v zmysle ktorého v odvolacom konaní nie je použiteľné ust. § 92 ods. 1 a 4, O. s. p., vyplýva, že zámena účastníkov podľa § 92 ods. 2 a 3 O. s. p. je prípustná aj v konaní o odvolaní. Je zrejmé, že odvolací súd sa s otázkou procesného postavenia spoločnosti K. a. s., ako nadobúdateľa práv duševného vlastníctva v zmysle vyššie označenej zmluvy vo vzťahu k žalovanému nevysporiadal. Tým, že odvolací súd o návrhu žalobcu nerozhodol, odňal mu možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O. s. p., v dôsledku ktorej skutočnosti konanie pred odvolacím súdom je postihnuté vadou spôsobujúcou jeho zmätočnosť.

V ďalšom sa dovolací súd stotožňuje aj s námietkou dovolateľa, že rozhodnutie súdu spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p.).

Právnym posúdením veci je treba rozumieť činnosť súdu, pri ktorej tento zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu úpravu na zistený skutkový stav. Pod nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O takýto prípad ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal správne použiť, alebo ak súd aplikoval síce správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil. Nesprávne právne posúdenie môže byť spôsobilým dovolacím dôvodom len vtedy, ak bolo rozhodujúce pre výrok rozhodnutia odvolacieho súdu.

Z obsahu spisu vyplýva, že právnym predchodcom obidvoch účastníkov konania bol podnik V. Z., štátny podnik B., IČO: X., založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 5240/1988/2-ORP zo dňa 23. 06. 1988 podľa § 18 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.. Podľa rozhodnutia menovaného ministerstva č.: 1997/1991-SOOP zo dňa 25. 03. 1991 na základe § 14 ods.1, ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a/ zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, štátna hospodárska organizácia V. Z., štátny podnik B. zanikla dňom 01. 04. 1991 rozdelením na: 1/ V., štátny podnik B., 2/ V., štátny podnik B.–Rača, 3/ M., štátny podnik V. K., 4/ M.... V. P., štátny podnik P., 5/ V., štátny podnik K., 6/ H., štátny podnik S., 7/ T., štátny podnik S. N., 8/ T., štátny podnik S. a 9/ V. N., štátny podnik N. (skutočnosti vyplývajúce z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu B. I, oddiel: Pš, vložka číslo: 423/B).

Vo vzťahu k žalobcovi je z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka číslo: 37/N zrejmé, že viacerými rozhodnutiami Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky bolo rozhodnuté v súlade s rozhodnutím Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky (*d'alej len „FNM SR“*), o zrušení podniku V. N., štátny podnik, bez likvidácie dňom 30. 04. 1997. Dňom 01. 05. 1997 prešla posledná časť majetku štátneho podniku na FNM SR (konkrétne prevádzky N.-L., G., Z., Ž. a C. B., vrátane práv, povinností a záväzkov i neznámych viažúcich sa k tejto časti majetku). FNM SR zmluvou o predaji časti podniku č. 1868/1997 (č. l. 96) predal poslednú časť štátneho

podniku spoločnosti P. Z. spol. s r. o., IČO: X.. Dňom 02. 06. 1997 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti P. Z. spol. s r. o., na V. N., spol. s r. o. (výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2569/N). P. V. N., štátny podnik bol z obchodného registra vymazaný dňom 26. 05. 1997.

Pokiaľ ide o žalovaného, tak rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 21. 09. 1995 č. j. 8186/1995-420 bolo rozhodnuté o zrušení podniku M... V. P., štátny podnik P. bez likvidácie. Časť majetku (prevádzky P., P. P., Z. V., T. a H.), vrátane práv a povinností, záväzkov i neznámych, týkajúcich sa tejto časti, prešla v zmysle schváleného privatizačného projektu dňom 01. 10. 1995 na FNM SR, ktorý ho tým istým dňom predal nadobúdateľovi M... V. P., a. s., IČO: X.. Z Obchodného registra bol M... V. P., štátny podnik P. vymazaný dňom 30. 09. 1995. Spoločnosť M... V. P., a. s., na základe zmluvy o prevode ochrannej známky uzavretej dňa 15. 06. 1999, previedla práva k ochrannej známke VINEA na spoločnosť V. T., s. r. o., IČO: X.. Menovaná spoločnosť bola zrušená bez likvidácie (z obchodného registra vymazaná dňom 01. 05. 2006) zlúčením s obchodnou spoločnosťou V. P., s. r. o., IČO: X.. Táto dňom 05. 05. 2009 zmenila obchodné meno na V. Z. P., s. r. o. (výpisy z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka číslo: 281/B, oddiel: Sro, vložka číslo: 38592/B, oddiel: Sro, vložka číslo: 38149/B).

M... V. P., štátny podnik P. sa majiteľom ochrannej známky mal stať na základe dohody medzi M. V. P., štátny podnik P. a V. N., štátny podnik, uzavretej dňa 27. 06. 1991, v zmysle ktorej majiteľom ochrannej známky VINEA bude M... V. P., štátny podnik P., ktorý sa v rámci dohody zaväzuje poskytnúť bezplatnú licenciu štátnemu podniku V. N. na základe licenčnej zmluvy (dohoda na č. l. 37 spisu). Účastníci dohody žiadali predmetnú dohodu zapísať v delimitačnom protokole.

V zmysle záverečnej správy zo dňa 02. 07. 1991 o celkovom priebehu delimitácie zanikajúceho štátneho podniku V. Z. B. (č. l. 12), „osud“ ochrannej známky VINEA zostal nedoriešený. Zástupcovia 9-ich novovzniknutých štátnych podnikov a delimitátor navrhli riešenie, aby š. p. P. sa stal majiteľom ochrannej známky VINEA a poskytol bezplatnú licenciu š. p. N. po dobu trvania výroby nealkoholického nápoja VINEA (licenčná zmluva zo dňa 07. 06. 1995 založená na č. l. 47 spisu). Vyplývajúc z obsahu listu zo dňa 31. 07. 1991

(č. l. 19), adresovaného delimitátorom vtedajšiemu ministrovi poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, medzi obidvomi vyššie menovanými podnikmi sa dohodu dosiahnuť nepodarilo. M... V. P., a. s. P., listom zo dňa 11. 06. 1996, dal podniku V. N., š. p., z licenčnej zmluvy výpoveď (č. l. 49).

Krajský súd v Nitre ako súd prvého stupňa rozsudkom č. k. 18Cb 75/00-128 zo dňa 23. 08. 2001 (č. l. 25), potvrdeným rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obo 312/01 zo dňa 28. 04. 2003 (č. l. 29), zakázal žalobcovi V. N., spol. s r. o. používať označenie zhodné alebo zameniteľné so slovnou ochrannou známkou „Vinea“, zapísanou v registri ochranných znáмок vedenom na Úrade priemyselného vlastníctva SR pod č. 162122 pre nealkoholické nápoje, alebo v spojení s nealkoholickými nápojmi v rámci obchodného styku alebo v reklame podnikat', uvádzať na trh alebo skladovať takto označené nealkoholické nápoje alebo ich obaly.

Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu prvého stupňa č. k. 40Cbs 140/2003-188 zo dňa 30. 03. 2006, bola vyššie označená dohoda z 27. 06. 1991, uzavretá medzi M. V. P., štátny podnik P. a V. N., štátny podnik určená za neplatnú (potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2 Obo 205/2006-255 zo dňa 21. 2. 2007, právoplatný dňa 07. 03. 2007).

Podľa § 45 ods. 2 (prechodné ustanovenie) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ktorý na predmetný prípad aplikoval odvolací súd v napadnutom rozhodnutí, práva a vzťahy z ochranných znáмок zapísaných do registra pred účinnosťou tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

Dovolací súd má za to, že uvedený právny predpis, by bolo možné na ten-ktorý právny vzťah (vzniknutý v čase pôsobenia skoršieho právneho predpisu) aplikovať v prípade, ak takýto skôr vzniknutý vzťah trvá aj naďalej a rieši, resp. dotvára sa až za účinnosti nového zákona. V prejednávanej veci však ochranná známka VINEA po zániku š. p. V. Z. B. (dňom 01. 04. 1991), zostala „takpovediac“ bez majiteľa, pretože menovaný štátny podnik do dňa svojho zániku práva k ochrannej známke nepreviedol na žiaden nástupnícky podnik. Š. p. M... V. P., P. a š. p. V. N., síce dňa 27. 06. 1991 uzavreli dohodu, v zmysle ktorej majiteľom

ochrannej známky VINEA bude M.... V. P., avšak ani jeden z týchto nástupníckych podnikov majiteľom ochrannej známky nebol a teda neboli oprávnení ňou disponovať. Navyiac, táto dohoda bola súdom určená právoplatne za neplatnú.

S poukazom na uvedené dovolací súd to už aj vyslovil vo svojom predchádzajúcom uznesení zo dňa 30. 11. 2010, je na mieste vo veci aplikovať ust. § 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 o ochranných známkach, v zmysle ktorého právo k ochrannej známke VINEA zaniklo zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky - V. Z., štátny podnik B., pretože právo nebolo prevedené, ani neprešlo na nového majiteľa.

Z priebehu doterajšieho konania je teda zrejmé, že odvolací súd v preskúmvanej veci v poradí už tretíkrát zmenil rozsudok prvostupňového Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 40Cbs 140/2003-188 v časti, v ktorej určil, že slovná ochranná známka VINEA registrovaná pod č. 162122 zanikla, a to tak, že žalobu v tejto časti zamietol. Konal tak napriek právne záväznému názoru dovolacieho súdu v jeho predchádzajúcich jeho rozhodnutiach, v ktorých vyriekol, že odvolací súd dospel k nesprávnemu záveru, keď vyslovil názor, že rozhodnutie o určení zániku ochrannej známky nepatrí do právomoci súdu, následne že ochranná známka nezanikla, pri každom rozhodovaní aplikujúc zákon č. 55/1997 Zb., namiesto zákona č. 174/1988 Zb. Odvolací súd, nerešpektujúc právny názor dovolacieho súdu, tak vydal rozhodnutie spočívajúce na nesprávnom právnom posúdení veci (§ 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p.).

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností dovolací súd podľa § 243b ods. 2 veta prvá, § 243b ods. 3 veta druhá, § 243b ods. 4 veta za bodkočiarkou O. s. p. dovolaním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V ďalšom konaní, v ktorom je odvolací súd viazaný právnym názorom dovolacieho súdu (§ 243d ods. 1 veta druhá O. s. p.), sa odvolací súd vysporiada s vytknutými vadami v intenciách dovolacieho súdu, opätovne vo veci rozhodne **(vrátane návrhu na zmenu účastníka konania)** a svoje rozhodnutie náležite odôvodní v súlade s ust. § 157 ods. 2 O. s. p.. V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o trovách pôvodného konania a dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 veta tretia O. s. p.).

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 5 : 0.

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

V Bratislave, 26. novembra 2013

**JUDr. Alena Priecelová, v. r.**  
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: H.