



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 **K. F. S. H., GmbH**, zastúpeného *JUDr. M. K.*, advokátkou, proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, za účasti I. H., a.s.**, zastúpeného advokátkou *JUDr. A. K.*, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2468-2004 II/80-2008 zo dňa 29.04.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 1Scud/36/2008-80 zo dňa 29.10.2008, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/36/2008-80 zo dňa 29. októbra 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 2468-2004 II/80-2008 zo dňa 29.04.2008.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že zo spisu správneho orgánu bolo zistené, že zverejnené označenie „Mila SEDITA PEČIVÁRNE SEREĎ 1953“ bolo prihlásené pre tovary „čokoládové a nečokoládové cukrovinky, obľátky a napolitánky“ v triede

30. medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Uverejnené označenie bolo prihlásené prihlasovateľom I. H. a.s., Bratislava prihláškou podanou dňa 09.08.2004 ako kombinované, farebné označenie, ktoré tvorí obal výrobku. V strede označenia je napísané veľkým štylizovaným písmom označenie MILA v cyklámenovo-červenej farbe, pričom toto označenie prekrýva vyobrazenie čiastočne skonzumovanej mliečnej obličky obličky čokoládou a vedľa obličky sa nachádza vyobrazenie šálky kapučína aj s podšálkou. Prvé písmeno „M“ a posledné písmeno „A“ nie sú spojené s dvojicou písmen „il“ v strede slova. Ďalej sú dookola tohto nápisu umiestnené dva menšie nápisy „MILA“, zobrazenie loga výrobcu SEDITA, pečivárne Sereď 1953 a zmenšený obrázok čiastočnej skonzumovanej obličky.

Namietaná medzinárodná ochranná známka č. 200416 je kombinovaná ochranná známka, zapísaná v čiernobielej kombinácii, ktorá obsahuje jeden slovný prvok „MILKA“ umiestnený na tmavom pozadí. Slovo MILKA je napísané taktiež v špeciálnom type písaného písma ako bielym písmom na tmavom pozadí, pričom písmeno M je oddelené od zvyšku slova (nie je spojené). Ďalšie písmená sú písané spolu malým písaným typom písma. Namietaná medzinárodná ochranná známka č. 806098 je taktiež kombinovaným označením pozostávajúcím z tmavého pozadia, na ktorom je dominantne umiestnené iba jedno písmeno „M“, Tvar písmena je rovnaký ako v predchádzajúcej kombinovanej ochrannej známke. Všetky vyššie uvedené označenia sa nachádzajú vo farebnom vyhotovení v správnom spise.

Podľa názoru súdu žalovaný vo veci rozhodol v súlade s vyššie citovanou právnou úpravou a aj podľa súdu prihlasované označenie nie je na základe vykonaného komplexného zhodnotenia zameniteľné s namietanými ochrannými známkami. Súd mal v danom prípade za to, že spotrebiteľ bude vnímať prihlasovanú známku ako celok, so všetkými jej prvkami, t.j. všetkými slovnými prvkami ako aj obrazovými prvkami. Prihlásená známka takto ako celok (s jednotlivými prvkami obrazovými ako aj slovnými, ktoré sú popísané v úvode odôvodnenia), 5 prihliadnutím ešte navyše aj na farebné rozlíšenie jednoznačne aj podľa názoru súdu vytvára vizuálnu odlišnosť. Aj pri porovnaní iba samotných slov (MILA verus MILKA) je zrejma vizuálna, ale aj fonetická odlišnosť, keďže písmeno „K“, nachádzajúce sa v slove MILKA na začiatku druhej slabiky je dostatočne znejúce a počuteľné, takže pri vyslovovaní označenia môže priemerný spotrebiteľ tieto označenia aj foneticky odlíšiť. Toto odlíšenie je ešte výraznejšie pri porovnávaní všetkých slovných prvkov prihlasovaného označenia.

V súvislosti s posudzovaním podobnosti a zameniteľnosti označení zo sémantického hľadiska mal aj súd, rovnako ako správny orgán za to, že priemerný spotrebiteľ si vzhľadom na rozsiahlu reklamnú kampaň výrobkov žalobcu ako aj na jej charakter (spojenie s kravičkou Milka) tieto bude spájať s mliekom, pretože ide vo všeobecnosti o výrobky obsahujúce najmä mlieko, ktoré slovo v preklade do angličtiny znamená „MILK“, preto aj v tomto smere môže označenie „MILKA“ navodiť súvislosť s mliekom (podľa reklamy alpským mliekom), čo u prihlasovaného označenia je vylúčené. Podľa názoru súdu aj keď obidve označenia by bolo možné odvodiť aj od ženského mena Emília, tak vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú označenia prihlásené možno tieto slovné prvky považovať za fantazijné. Všetky doposiaľ uvedené konštatovania o odlišnostiach platia aj pre porovnanie s druhou namietanou známkou (slovo „M“).

Aj keď druhostupňový správny orgán na rozdiel od prvostupňového orgánu uvádzal v odôvodnení rozhodnutia, že neposudzoval vžitost' napadnutého označenia ani nezohľadňoval používanie v označení MILA v rôznych farbách pred podaním prihlášky napadnutého označenia, vo veci priznal aj žalobca, že označenia MILA a MILKA existovali na slovenskom trhu dlhé desaťročia, čo žalobcovi neprekážalo, avšak keď si prihlasovateľ podal prihlášku v predmetnej ochrannej známke s dominantným slovným prvkom „MILA“ s veľmi podobným písmom jeho veľmi hodnotnej ochrannej známky bol nútený podniknúť kroky na ochranu svojich práv. K tejto námietke súd uvádza, že slovná ochranná známka „MILA“ bola prihlásená do registra ochranných známk v roku 1993 a hoci namietateľ mal svoje ochranné známky zaregistrované skôr, nenamietal používanie slovného označenia „MILA“. Právni predchodcovia ďalšieho účastníka toto označenie aj používali, o čom boli predložené doklady, preto bez ohľadu na typ písma slovného prvku „MILA“ v novom prihlasovanom označení MILA SEDITA PEČIVÁRNE SEREĎ 1953 nemožno tomuto označeniu priradiť ako výrobcu spoločnosť žalobcu, keďže názov MILA sa za niekoľko-ročného používania nikdy nespájal so spoločnosťou žalobcu.

V danom prípade teda nedošlo k naplneniu základnej hmotno-právnej podmienky pre úspešné uplatnenie námietok (zameniteľnosť), a preto súd dospel k záveru, že žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán nepostupovali v rozpore so zákonom, keď neuznali vznesené námietky proti zápisu prihlášky kombinovanej ochrannej známky MILA SEDITA PEČIVÁRNE SEREĎ 1953 do registra ochranných známk a preto súd žalobu žalobcu zamietol.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátkou včas odvolanie. Namietal, že súd prvého stupňa na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Súd v prvom rade vychádza z hodnotenia schopností priemerného spotrebiteľa ako odborníka a nie ako bežného kupujúceho, ktorý pri nakupovaní tovarov bežnej dennej spotreby nevenuje takýmto tovarom osobitnú pozornosť, nerozoberá jednotlivé označenia alebo vyobrazenia z hľadiska ich vyhotovenia, bežných nedištingtívnych prvkov a pod., jeho vnem je povrchný a vníma predovšetkým dominantné prvky na obale tovaru. V druhom rade Krajský súd prikladá osobitný význam aj takým prvkom prihlasovaného označenia, ktoré nemajú žiadnu dištingtívnu schopnosť (oplátka, šálka kávy, hoci napr. vyobrazenie oplátky, či už celej alebo nahryznutej je prakticky na všetkých obaloch napolitánok rôznych výrobcov, podobne šálka či už s obsahom mlieka, kávy, kapučína alebo prázdna je zase vyobrazená na väčšine obalov káv, ale aj na iných kávových či mliečnych výrobkoch, ide teda o dva absolútne nedištingtívne prvky, oplátku a šálku kapučína, ktoré z vizuálneho hľadiska nezanechajú v bežnom spotrebiteľovi žiadny vnem, nieto ešte vnem konkrétneho výrobku a už vôbec si spotrebiteľ neuchová ich predstavu v pamäti v spojení s určitým výrobkom. Čo sa týka farebnosti, tiež možno v tomto prípade konštatovať, že priemerný spotrebiteľ nebude z toho, či videl určité označenie (alebo veľmi podobné označenie) vyobrazené v bielej alebo červenej farbe ohraničenej bielou, usudzovať, že ide o označenie iného výrobcu a pokiaľ by si aj farebný rozdiel uvedomil, nevytlúči to u neho vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi nimi).

Krajský súd sa v odôvodnení rozhodnutia stotožnil s rozborom odlišností úradu, ktorý však nie je urobený z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ale vysoko znalého odborníka, ktorý má k dispozícii obidva obaly vedľa seba, dostatok času na ich detailné preskúmanie a cieľ zistiť čo i len najmenšiu odlišnosť. V takejto situácii však nikdy nie je priemerný spotrebiteľ pri bežnom nákupe takmer každodenných potravín, pri všeobecnom nedostatku času venovať a takým detailom ako je napr. uvádzaný celkový dojem farebnosti podkladu, vyobrazenia bežných predmetov na obale, atď. Takto pristupoval Krajský súd tak k hodnoteniu zameniteľnosti z vizuálneho ako aj z fonetického hľadiska (MILA –

MILKA), nevysporiadal sa však s tvrdeniami žalobcu o zameniteľnosti dominantných prvkov „MILA“ a „MILKA“, hoci z porovnania týchto slovných prvkov priamo vyplýva evidentná snaha prihlasovateľa čo najviac sa z vizuálneho hľadiska priblížiť vyobrazeniu ochrannej známky s dobrým menom „MILKA“, resp. ochrannej známky „M“ (špecifický rukou písaný typ písma smerujúci podobné špecifické prvé písmeno „M“ s tromi oblúkmi v hornej časti, jeho oddelenie od ostatného textu).

Pri hodnotení zameniteľnosti podobne ako pri klamlivej reklame a klamlivom označení, musí súd postaviť na stanovisko priemerného spotrebiteľa, ktorý pri zaobstarávaní bežných životných potrieb vynakladá len zbežnú pozornosť. Nie je preto správne nechať zameniteľnosť posudzovať znalcom, ktorí môžu hodnotiť záležitosť až príliš odborne. Sudca môže usudzovať o zameniteľnosti vtedy, keď aj on sám bol uvedený do omylu. Nesprávny by však bol záver súdneho senátu: „Neboli sme oklamaní my, preto nie je daný prípad zameniteľnosti.“ Sudcovia totiž patria k nadpriemerne vyspelej vrstve populácie.

Krajský súd sa v odôvodnení rozhodnutia vôbec nevysporiadal v súvislosti s použitím loga SEDITA prihlasovateľa ochrannej známky s rozsudkom Európskeho súdneho dvora (Druhá komora) zo dňa 06.10.2005 vo veci C-120/04, z ktorého vyplýva, že aj keby sa prvok SEDITA považoval popri prvku MILA za ďalší dištinktívny prvok prihlasovanej ochrannej známky (aj keď je umiestnený len na okraji známky a má veľkosť približne 20% veľkosti prvku MILA umiestneného v strede a priťahujúceho pozornosť), pridanie takejto značky spoločnosti alebo obchodného mena k mladšej ochrannej známke nie je dostatočné na to, aby sa zabránilo pravdepodobnosti zameniteľnosti, ak má podobný prvok (v našom prípade MILA) stále nezávislú dištinktívnu úlohu v kombinovanej známke (odseky 29 – 36), čo je zjavne prípad prihlasovanej ochrannej známky.

Podľa názoru žalobcu Krajský súd tiež nesprávne posúdil a vyhodnotil jeho tvrdenia, týkajúce sa doterajšej koexistencie označení „MILA“ a „MILKA“. Žalobca chcel týmito dôkazmi práve preukázať, že žalovaný napriek dlhoročnému používaniu označenia „MILA“ na oplátkach v pôvodnom vyhotovení obalov, ich farebnosti, použitých obrazových prvkov i type písma, pričom označenie „MILA“ bolo písané hranatým písmom ako jedno slovo, bez odsadenia prvého písmena „M“, teda odlišným písmom od známeho písaného typu písma označenia MILKA v prihlasovanom označení, zmenil zaužívaný typ písma dominantného prvku MILA na obale výrobku u prihlasovanej ochrannej známky takým typom písma,

ktoré je veľmi podobné s typom písma veľmi hodnotnej ochrannej známky žalobcu, pričom je použitý rovnaký rukou písaný spôsob písania smerujúci hore, teda so zjavnou snahou čo najviac sa podobat' písmu použitému v ochrannej známke MILKA.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 26.01.2009 k odvolaniu žalovaného navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že považuje prvostupňový rozsudok súdu za správny a v súlade so zákonom a k argumentom žalobcu uvádza:

Pri hodnotení zameniteľnosti napadnutého označenia a namietaných ochranných známk žalovaný v prvostupňovom aj druhostupňovom rozhodnutí vyzdvihol potrebu vnímať označenia ako celok z pohľadu priemerného spotrebiteľa a „nevytrhávať“ z nich len určité prvky tak, ako to urobil žalobca v podanom odvolaní, keď za rozhodné pri posudzovaní zameniteľnosti považuje len porovnanie slovného prvku „MILA“ v napadnutom označení s ochrannými známkami žalobcu a ostatné prvky, vrátane farebného vyhotovenia napadnutého označenia, považuje pri hodnote zameniteľnosti za bezvýznamné. Uvedené zásady posudzovania zameniteľnosti ochranných známk sú v súlade so zásadami uplatňovanými Európskym súdnym dvorom v obdobných veciach (napr. rozsudok vo veci SABEL, C-251/95, rozsudok vo veci Marca Móde, C-425/98, rozsudok vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97).

V reakcii na argumenty žalobcu je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ v napadnutom označení nevníma len slovný prvok „MILA“. Ale aj ďalšie slovné a obrazové prvky v ňom obsiahnuté (oplátku, šálku kapučína, logo SEDITA), ktoré spoločne so slovným prvkom „MILA“ vytvárajú obraz vizuálne odlišný od obrazu namietaných ochranných známk. V tomto smere nemožno opomenúť ani silné pôsobenie farieb napadnutého označenia (tyrkysovej, cyklámenovej, červenej, žltej, hnedej, smotanovej) na spotrebiteľa a skutočnosť, že namietané ochranné známky sú zapísané v čiernobielej podobe. Práve v tejto súvislosti je významný aj prvok „logo SEDITA“, ktorý v spojitosti s ďalšími prvkami dáva napadnutému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť.

Vo vizuálnom vneme spotrebiteľa nie sú zahrnuté len dominantné prvky určitého označenia, ale aj všetky ostatné prvky označenia, a i to aj tie s nižším stupňom rozlišovacej

spôsobilosti. Vzájomné grafické usporiadanie prvkov, ich farebnosť totiž spôsobí, že celkový dojem vyvolaný označením bude originálny.

Podľa ustanovenia § 245 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

V predmetnej právnej veci je medzi žalobcom a žalovaným sporná najmä otázka zameniteľnosti napadnutého označenia a namietaných ochranných známk, keď žalobca tvrdí, že napadnuté označenie je zameniteľné s namietanými ochrannými známkami a žalovaný tvrdí, že zameniteľné nie je. Posudzovanie zameniteľnosti je otázkou skutkovou, o ktorej rozhoduje správny orgán v rámci zákonom povolenej voľnej úvahy a súd preskúma iba to, či skutkové okolnosti, z ktorých pri voľnej úvahe správny orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom a či právny následok založený rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, a či rozhodnutie bolo z hľadiska aplikovanej právnej normy logické a úplné z hľadiska hodnotenia dôkazov.

V podanej žalobe a ani v odvolaní žalobca neuvádza nijaký právny či skutkový argument, ktorým by spochybňoval rozhodnutia žalovaného z hľadiska procesného postupu, ktorý ich vydaniu predchádzal, alebo z hľadiska aplikovania nesprávnej právnej normy. Žalovaný má za to, že jeho rozhodnutie o nezameniteľnosti napadnutého označenia s namietanými ochrannými známkami nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom a bolo vydané v rámci zákonom povolenej voľnej úvahy v súlade s pravidlami logického uvažovania a podmienky tejto úvahy boli zistené riadnym procesným postupom.

Úlohou súdu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu prvostupňového rozsudku nebolo samostatne hodnotiť zameniteľnosť napadnutého označenia s namietanými ochrannými známkami, ale len preskúmať či rozhodnutia žalovaného nevybočili z rámca povolenej voľnej úvahy. Vzhľadom na uvedené má za to, že v odvolaní uvedené poukazovanie na údajné nesprávne hodnotenie nezameniteľnosti napadnutého označenia s namietanými ochrannými známkami súdom, je právne bezvýznamné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z dôvodov a v rozsahu uvedenom v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p., § 246c ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 prvá veta O.s.p.) a podľa § 250ja ods. 3, druhá veta O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1, 2 O.s.p. napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

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.

Podľa § 3a ods. 2 zák.č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších zmien a doplnkov za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámieny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

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

Zákonnosť napadnutého rozhodnutia v danom prípade spočíva v preskúmaní zameniteľnosti ochranných známok. Vyslovenie úsudku ohľadne zameniteľnosti ochranných známok je nevyhnutné považovať za správne uváženie v zmysle § 245 ods. 2 O.s.p. Ide o vyhodnotenie vnemu ochrannej známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa. V konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známok ide o abstraktné hodnotenie potenciálnej zameniteľnosti správnym orgánom, pri ktorom sa na rozdiel od nárokov z nekalosúťažného konania nevykonáva posudzovanie zameniteľnosti už s reálnymi dôsledkami na trhu na konkrétnych spotrebiteľov.

Najvyšší súd sa stotožnil so žalovaným, že napadnuté označenie je spotrebiteľom vnímané ako celok. Spotrebiteľ v napadnutom označení nevníma len slovný prvok „MILA“

ale aj ďalšie slovné a obrazové prvky v ňom obsiahnuté (oblátku, šálku kapučína, logo SEDITA), ktoré spoločne so slovným prvkom „MILA“ vytvárajú obraz vizuálne odlišný od obrazu namietaných známok. V tomto smere nemožno opomenúť ani silné pôsobenie farieb napadnutého označenia (tyrkysovej, cyklámenovej, červenej žltej, hnedej smotanovej) na spotrebiteľa a skutočnosť, že namietané ochranné známky sú zapísané v čiernobielej podobe. Práve v tejto súvislosti je významný prvok „logo Sedita“, ktorý v spojitosti s ďalšími prvkami dáva napadnutému rozhodnutiu rozlišovaciu schopnosť.

Najvyšší súd nezistil v odôvodnení rozhodnutia žalovaného žiadne logické rozpory pre zdôvodnenie vnemu priemerného spotrebiteľa. Preto v ďalšom odkazuje na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia žalovaného i súdu prvého stupňa.

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 č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave, dňa 14. mája 2009

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

Za správnosť vyhotovenia:

Alena Augustiňáková