

Súd:	Najvyšší súd SR
Spisová značka:	4Obdo/29/2015
Identifikačné číslo spisu:	6106209518
Dátum vydania rozhodnutia:	31.05.2016
Meno a priezvisko:	JUDr. Viera Pepelová
Funkcia:	sudca
ECLI:	ECLI:SK:NSSR:2016:6106209518.1

UZNESENIE

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Spirits International B. V., so sídlom 7 rue Nicolas Boce, L-1253 Luxembourg representeby its Geneva branch, chemin Louis-Dunant 17, 1202 Geneva, Švajčiarsko, zást. advokátska kancelária Záthurecky InPaRtners, s. r. o., so sídlom Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica proti žalovanému FKP SOJUZPLODOIMPORT, 1/11 Orlikov per, RU - 107139 Moskva, Ruská federácia zást. Mgr. Ing. Michaela Jurková, advokátka so sídlom v Bratislave, Štúrova 4, Bratislava, o určenie majiteľstva medzinárodných ochranných známk, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/148/2013 zo dňa 19. júna 2014 takto

rozhodol:

Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/148/2013 zo dňa 19. júna 2014 z r u š u j e
a v e c m u v r a c i a n a ďalšie konanie.

Odôvodnenie

Odvolací súd dovolaním napadnutým rozhodnutím zrušil rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 16CbPv/14/2006-886 zo dňa 24. apríla 2013 a konanie zastavil.

V odôvodnení uviedol, že žalobca sa domáhal určenia majiteľstva ochranných známk účinných na území Slovenskej republiky, zapísaných do Medzinárodného registra ochranných známk, vedeného Medzinárodným úradom so sídlom v Ženeve, ako MOZ 574229 „Soviet wine sparkling“, MOZ 562217 „Zubrovka“, MOZ 571311 „Stolychnaya Russian vodka“, MOZ 711772 „, Russkaya Russian vodka“, MOZ 594069 „Vodka Sibirskaya“.

Podľa súdu prvého stupňa bola spornou otázka, kto je majiteľom predmetných ochranných známk ako aj to, či slovenský súd je oprávnený rozhodovať o zmene majiteľstva k predmetným ochranným známkam. Dospel k záveru, že vo vzťahu k medzinárodným zápisom ochranných známk skúma a deklaruje existenciu relevantného právneho titulu pre prevod alebo prechod takýchto ochranných známk príslušný národný úrad, ktorý vo svojom oznámení Medzinárodnému úradu žiada o zmenu vlastníctva k ochrannej známke. S poukazom na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.

zn. 3ÚS 343/07-130 je zrejme, že oznámenie Medzinárodnému úradu o zmene zápisu majiteľa ochrannej známky predstavuje právnu skutočnosť, z ktorej vyplýva prezumpcia zákonnosti postupu príslušných orgánov cudzích štátov, ktoré sú členmi Madridskej únie, preto Úrad priemyselného vlastníctva nie je oprávnený preskúmať zákonnosť postupu zmeny vlastníctva. Vzhľadom na skutočnosti judikované Ústavným súdom SR mal súd prvého stupňa za to, že zákonnosť postupu Rospatentu pri preskúmaní právneho titulu prevodu práva k predmetným medzinárodným ochranným známkam, prípadne zákonnosť registrácie nového majiteľa predmetných medzinárodných ochranných známk sú oprávnené skúmať iba kompetentné ruské orgány v súlade s ruským hmotným právom. Žalobca v konaní spochybnil v podstate legitimitu právnych krokov Rospatentu, týkajúcich sa zaslania žiadosti o zmenu majiteľa ochranných známk v súlade s čl. 9 Madridskej dohody, pričom žiadny príslušný orgán nerozhodol, že konanie Rospatentu nebolo v súlade so zákonom a túto skutočnosť neskúmal ani orgán spôsobilý na zápis predmetných známk a v súlade s prezumpciou zákonnosti postupu pri prevode vlastníctva WIPO tieto zaregistroval.

Súd prvého stupňa preto konštatoval, že aktuálny zápis medzinárodných ochranných známk v medzinárodnom registri ochranných známk svedčí v prospech žalovaného a tento stav je potrebné rešpektovať v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy, § 41 ods. 2 zák. č. 506/2009 Z. z. Žalobu preto zamietol s tým, že o trovách konania bude rozhodnuté v zmysle § 151 ods. 3 O. s. p. po právoplatnosti rozhodnutia.

Na odvolanie žalobcu odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

V odôvodnení uviedol, že v danom prípade sa jedná o spor s medzinárodným prvkom, keďže na strane žalobcu ako aj žalovaného vystupujú osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Jednou zo základných podmienok konania je vždy právomoc súdov konať vo veci. Vo veciach s medzinárodným prvkom je vždy potrebné posúdiť, či súdy Slovenskej republiky majú právomoc v týchto sporoch, teda či majú oprávnenie a zároveň aj povinnosť vec prejednať podľa procesných predpisov Slovenskej republiky, teda či konkrétna vec spadá pod jurisdikciu súdov Slovenskej republiky. Keďže účastníci konania nie sú subjekty s domicilom v členskom štáte EÚ, otázka právomoci slovenských súdov sa posudzuje podľa ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / neexistuje medzinárodná zmluva, resp. medzinárodné zmluvy, ktorými by bola Slovenská republika viazaná a ktorou by boli stanovené odlišné kritériá na určenie právomoci súdov Slovenskej republiky v tejto veci, než aké vyplývajú z príslušných ustanovení zák. č. 97/1963 Zb./.

Odvolací súd dospel k záveru, že súdy Slovenskej republiky nemajú právomoc rozhodnúť o určovacej žalobe žalobcu. Ako na to poukazoval v odvolaní aj žalobca, nejedná sa o oprávnenie súdu rozhodovať o zmene majiteľstva k ochranným známkam, ani skúmať zákonnosť registrácie ochranných známk na Medzinárodnom úrade, rovnako ako sa nejedná o posúdenie oprávnenosti súdu Slovenskej republiky skúmať zákonnosť postupu ruského patentového úradu tak, ako to uvádzal súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku ako prejudiciálnu otázku by však súd v tomto prípade musel riešiť otázku právneho titulu majiteľstva žalovaného k medzinárodnej ochrannej známke. Súd prvého stupňa mal predovšetkým posúdiť, či je oprávnený prejednať návrh žalobcu, teda právnickej osoby s postavením cudzinca voči žalovanému, tiež právnickej osoby s postavením cudzinca o určenie, že majiteľom medzinárodných ochranných známk zapísaných do medzinárodného registra ochranných známk vedeného Medzinárodným úradom so sídlom v Ženeve je žalobca.

Právomoc súdov Slovenskej republiky rozhodnúť o určení majiteľstva žalobcu k medzinárodným ochranným známkam v spore proti žalovanému nevyplyva z ustanovenia § 37d písm. b zákona č. 97/1963 Zb. ale ani z iného ustanovenia kolíznej normy, prípadne z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Bez ohľadu na právne konštrukcie žalobcu, predmetom žaloby je nárok na určenie majiteľstva / určovacia žaloba /. Nejde o konanie, týkajúce sa registrácie alebo platnosti ochranných známk, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí žiadať o ochranu, ak sa žiadosť o registráciu alebo o ochranu podala na území Slovenskej republiky alebo sa za podanú na území Slovenskej republiky považuje podľa noriem medzinárodného práva.

Pokiaľ žalobca namietal, že otázka právomoci slovenských súdov už bola vyriešená uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Ndob 12/2008 zo dňa 30.6.2008, uvedeným uznesením bolo rozhodnuté o určení príslušnosti podľa § 11 ods.1 písm. b/ zák. č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, v zmysle ktorého na konanie vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov je pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Najvyšší súd Slovenskej republiky otázku právomoci súdov Slovenskej republiky teda neriešil vôbec.

Súd prvého stupňa mal preto konanie podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastaviť.

Keďže odvolací súd vychádzal zo záveru, že v konaní nie je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, nezaoberal sa v odôvodnení svojho rozhodnutia jednotlivými dôvodmi, uvádzanými v odvolaní žalobcu, rovnako ako necitoval podrobne z vyjadrenia žalovaného. Mal za to, že z dôvodu nedostatku právomoci súdov Slovenskej republiky nie je potrebné zaoberať sa právnymi závermi súdu prvého stupňa, ktorý žalobu zamietol.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. a/ O. s. p. rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal žalobca dovolanie, ktorého prípustnosť odôvodnil ustanovením § 237 písm. f/ O. s. p..

Poukázal na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorej k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť i v prípade nesprávneho rozhodnutia, ktorého dôsledkom je skončenie konania bez meritórneho rozhodnutia či meritórneho posúdenia rozhodnutia napadnutého odvolaním. Ak takéto rozhodnutie nie je správne, odníma sa ním účastníkovi konania procesné právo na rozhodnutie vo veci samej alebo procesné právo na preskúmanie prvostupňového rozhodnutia v odvolacom konaní. V danom prípade odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a konanie zastavil procesným rozhodnutím, ktoré vychádza z nesprávnej aplikácie ako aj interpretácie právnej úpravy. Odvolateľovi bolo odňaté právo na meritórne posúdenie odvolaním napadnutého prvostupňového rozsudku.

Skutočnosť, že designácia medzinárodného zápisu ochrannej známky, účinná na Slovensku, sa považuje za podanú na území Slovenskej republiky v zmysle Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známk, nebude medzi účastníkmi sporná. Problematickým však zostáva interpretácia obsahu nesystémovo použitého legálneho pojmu „registrácia“, keďže slovenská právna úprava v oblasti práv priemyselného vlastníctva tento pojem nepoužíva. Keďže odvolací súd výslovne neuviedol, aký obsah prisúdil pojmu registrácia, možno len z kontextu dedukovať, že súd tomuto pojmu prisudzuje výlučne význam administratívneho aktu - zápisu / registrácie ochrannej známky do registra alebo význam procesného postupu, konania o zápise ochrannej známky do registra.

Zápis / registrácia ochrannej známky je však zároveň pojem označujúci predmet práva ako taký. V tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 21 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V prípade Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známk originálne znenie v anglickom jazyku ako aj i text publikovaný v Zbierke zákonov v slovenčine / Výhl. MZV č. 65/1975 Zb./ používa systematický pojem International Registration - Medzinárodný zápis - na označenie predmetu práva. V rámci pokusu o systematický výklad treba vychádzať zo skutočnosti, že znenie § 37 a 37d zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom bolo prijaté novelizáciou zákona pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Pojem registrácia bol použitý v § 37d písmeno b/ zákona č. 97/1963 Zb. nesystematicky, keďže nejde o pojem použitý v slovenskej legislatíve týkajúci sa práv priemyselného vlastníctva. Nie je preto možné podľa názoru odvolateľa prisúdiť tomuto pojmu význam výlučne administratívneho aktu či administratívneho konania, tak ako to pravdepodobne urobil odvolací súd.

Pojem registrácia použitý v § 37d písm. b/ zákona možno práve tak interpretovať ako označenie predmetu práva na ochrannú známku a v tomto prípade už založenie právomoci slovenského súdu v zmysle dotknutého ustanovenia zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom vylúčiť nemožno.

Dôvodová správa k návrhu novelizácie § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom § 37 v bode 7 osobitnej časti uvádza, že nové znenie § 37 zavádza do právnej úpravy princíp „všeobecnej právomoci“ slovenských súdov, t.j. právomoci, ktorá je zásadne daná vždy, ak zákon ďalej neuvádza niečo iné.

Nová úprava všeobecnej právomoci umožní slovenským súdom konať vtedy, ak má žalovaný bydlisko alebo sídlo a v majetkových veciach ak tu má majetok . Ide o všeobecne akceptovaný klasický princíp založenia právomoci in personam doplnený o princíp in rem / quasi in rem /.

Medzinárodný zápis ochrannej známky predstavuje záväzok národných designácií platných a účinných v konkrétnych štátoch Madridskej únie, označených pôvodným prihlasovateľom v prihláške medzinárodného zápisu. Konkrétna národná designácia medzinárodnej známky je autonómnym majetkovým právom platným a účinným výlučne na danom štátnom teritóriu, právom, s ktorým možno samostatne nakladať a disponovať. Ide o majetkové právo - majetok, ktorý jeho majiteľ vlastní na území štátu, v ktorom, či vo vzťahu ku ktorému je toto právo účinné a zapísané.

Pokiaľ je žalovaný v Medzinárodnom registri vedenom Medzinárodným úradom v Ženeve zapísaný ako majiteľ dotknutých medzinárodných zápisov /designovaných / účinných na území Slovenskej republiky, je osobou, ktorá má majetok na území Slovenskej republiky. Príslušnosť slovenského súdu rozhodovať v spore, týkajúcom sa uvedeného majetku možno potom bez ďalšieho založiť na ustanovení kolíznej normy § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, na základe princípu quasi in rem.

Pokiaľ ide o odôvodnenie dovolania, žalobca poukazuje na ustanovenie § 241 ods. 2 písm. a/, ako aj § 241 ods. 2 písm. c/ O. s. p.

Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu je nepreskúmateľné pre nedostatok odôvodnenia aj v časti týkajúcej sa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý už právomoc slovenského súdu posudzoval a je v rozpore s ustanovením § 11 ods. 3 O. s. p. Odôvodnenie rozhodnutia je nepreskúmateľné aj v časti, týkajúcej sa interpretácie obsahu ustanovenia § 37d písmeno b/ O. s. p.

Dovolaním napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu navrhuje zrušiť.

Žalovaný vo vyjadrení k dovolaniu žalobcu poukázal na skutočnosť, že žalobca v doterajšom priebehu konania vyvodzoval právomoc súdov Slovenskej republiky z ustanovenia § 37d písm. b/ zákona č. 97/1963 Zb. Námietku dovolateľa, podľa ktorej mal súd posudzovať právomoc slovenského súdu aj podľa § 37 uvedeného zákona preto považuje za účelovú a je reakciou na skutočnosť, že podľa názoru odvolacieho súdu nie je právomoc daná podľa ním uvádzaného ustanovenia zákona. Skutočnosť, že by súdy Slovenskej republiky mali právomoc rozhodovať o majiteľovi medzinárodných ochranných známk účinných na území Slovenskej republiky nevyplyva ani z Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 20.januára 2009, sp. zn. III ÚS 343/07 v ktorom sa výslovne konštatuje, „že sťažovateľka nepredložila úradu priemyselného vlastníctva rozhodnutie príslušného súdu, ktoré by určilo jej vlastníctvo k sporným medzinárodným ochranným známkam, ani rozhodnutie príslušného orgánu R. deklarujúce nezákonnosť postupu R. v tejto veci."

Vo vzťahu k možnému založeniu právomoci slovenských súdov podľa § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom považuje za potrebné uviesť, že jednotlivé designácie medzinárodných ochranných známk nie je možné považovať za samostatné ochranné známky so samostatnými účinkami až do okamihu, kedy sa stanú nezávislé od medzinárodných ochranných známk, čo sa vo

vzťahu k ich slovenskej designácii preukázateľne nestalo.

Má za to, že argumentácia žalobcu v tom smere, že právomoc slovenských súdov je daná na základe ustanovenia § 37 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je iba účelová a je reakciou na konštatovanie súdu, že právomoc slovenských súdov nemôže byť daná na základe ustanovenia § 37d písm. b/ uvedeného zákona. Stotožňuje sa tiež s názorom odvolacieho súdu, podľa ktorého v jeho uznesení zo dňa 30. júna 2008 sp. zn. 4Ndob 12/2008 nebola riešená otázka právomoci slovenských súdov v predmetnom konaní.

Navrhuje, aby dovolací súd dovolanie žalobcu v zmysle § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odmietol alebo alternatívne v súlade s ustanovením § 243b ods. 1 O. s. p. zamietol.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací / § 10a ods. 1 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. / bez nariadenia dovolacieho pojednávania v zmysle § 243a ods. 3 O. s. p. dospel k záveru, že dovolanie žalobcu je dôvodné.

Žalobca v dovolaní namieta, že konanie pred odvolacím súdom je postihnuté vadou, uvedenou v § 237 ods. 1 písm. f/ O. s. p. v znení účinnom do 31.12.2014.

Pod odňatím možnosti konať pred súdom v zmysle uvedeného ustanovenia treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa znemožní realizácia tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Za takéto rozhodnutie možno považovať aj uznesenie, ktorým odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví pre nedostatok právomoci slovenských súdov konať v predmetnej veci.

Žalobca sa domáhal určenia, že je majiteľom medzinárodných ochranných známk účinných na území Slovenskej republiky a zapísaných do medzinárodného registra ochranných známk vedeného Medzinárodným úradom so sídlom v Ženeve. Odvolací súd správne konštatoval, že otázku právomoci súdov Slovenskej republiky v predmetnej veci vzhľadom na skutočnosť, že účastníci konania nie sú subjekty s domicilom v členskom štáte Európskej únie, je potrebné posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Nedostatok podmienky konania vzhľadom na chýbajúcu právomoc súdov Slovenskej republiky odôvodnil odvolací súd s poukazom na ustanovenie § 37d písm. b/ uvedeného zákona, podľa ktorého právomoc slovenského súdu je výlučne daná v konaní, týkajúcom sa registrácie alebo platnosti patentov, ochranných známk, dizajnov alebo iných práv, ktoré sa musia registrovať alebo pri ktorých sa musí žiadať o ochranu, ak sa žiadosť o registráciu alebo ochranu podala na území Slovenskej republiky alebo sa za podanú na území Slovenskej republiky považuje podľa noriem medzinárodného práva. Dospel k záveru, že v zmysle citovaného ustanovenia vzhľadom na žalobcom uplatnený určovací návrh nie je daná právomoc slovenských súdov, z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia však nevyplyva, že otázka právomoci slovenských súdov vo vzťahu k uplatnenému návrhu bola posudzovaná aj z hľadiska § 37 zákona, ktoré je všeobecným ustanovením pre konania v sporových veciach, podľa ktorého ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh / žaloba /, má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.

Dovolací súd vzhľadom na uvedenú skutočnosť uznal opodstatnenosť dovolania žalobcu spočívajúcu v tvrdení o absencii zákonných náležitostí odôvodnenia súdneho rozhodnutia.

S námietkou žalobcu, podľa ktorej o právomoci slovenských súdov v predmetnej veci už rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 30.6.2008 sp. zn. 4Ndob/12/2008 sa dovolací súd nestotožnil vzhľadom na skutočnosť, že uvedené rozhodnutie riešilo otázku príslušnosti súdu podľa zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, na rozhodnutie o ktorej bola vec predložená.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa § 234b ods. 2 veta prvá O. s. p. a § 243b ods. 4 O. s. p. dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.