



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: **J. R.**, *zastúpeného JUDr. I. G., advokátom*, proti žalovanému: **Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 270-2007 II/170-2009 zo dňa 1. októbra 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/17/2009-40 zo dňa 21. apríla 2010, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/17/2009-40 zo dňa 21. apríla 2010 **m e n í** tak, že rozhodnutie žalovaného č. POZ 270-2007 II/170-2009 zo dňa 1. októbra 2009 v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa Úradu priemyselného vlastníctva SR č. POZ 207-2007 zo dňa 29. februára 2008 **z r u š u j e a v e c v r a c i a** žalovanému na ďalšie konanie.

Účastníkom náhradu trov 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 zamietol žalobný návrh žalobcu, ktorým sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný v rozkladovom konaní zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu

priemyselného vlastníctva SR č. POZ 270-2007 zo dňa 29.2.2008, ktorým prvostupňový správny orgán podľa § 8 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b), c), d) a e) tohto zákona zamietol prihlášku ochrannej známky s názvom K. M. zo 7.2.2007 prihlasovateľa J. R.. Krajský súd takto rozhodol keď dospel k záveru, že v danom prípade nedošlo k prekonaniu zápisnej výluky v súvislosti s § 2 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlásené označenie nezískalo príznačnosť pre tovary a služby, pre ktoré bolo prihlásené. Dôvodil, že prihlásené označenie „K. M.“ nezískalo príznačnosť pre tovary a služby, pre ktoré bolo prihlásené, pretože príznačnosť možno kvalifikovať ako schopnosť označenia identifikovať v očiach spotrebiteľskej verejnosti tovary alebo služby pod týmto označením šírené, získanú intenzívnou obchodnou a propagačnou činnosťou v určitom priestore a čase, keď označenie samotné rozlišovaciú spôsobilosť nemá. Žalobca v priebehu správneho konania podľa názoru krajského súdu nepreukázal takú intenzitu používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky, aby prekonal jeho slabú rozlišovaciú spôsobilosť a dokázal, že prihlasované označenie je spotrebiteľom vnímané len vo vzťahu k prihlasovateľovi a jeho tovarom či službám. Príznačnosť mal žalobca preukázať pred podaním prihlášky vo vzťahu k územiú Slovenskej republiky a k slovenskému spotrebiteľovi a vzhľadom na dátum podania prihlášky prichádzala do úvahy len faktúra, na ktorej bol preukázaný len jeden odberateľ – P. J. – T. S. a v konaní nebolo preukázané, žeby sa tovary dostali do styku so širokou slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou. Pokiaľ žalobca poukazoval v žalobe na iné obdobné prípady kedy došlo k zápisu ochranných známk do registra ochranných známk, tak krajský súd k tomu uviedol, že je potrebné prihliadať na špecifiká jednotlivých prípadov, na odlišnosť konaní vo veciach ochranných známk, ktoré sú dané iným skutkovým stavom, keď išlo o kombinované ochranné známky a pod. a skutočnosť, že správny orgán v podobnej veci rozhoduje inak, sama osebe nie je dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Proti rozsudku krajského súdu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil a rozhodnutia správnych orgánov ako nezákonné zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Poukázal na to, že sa pridrižiava doteraz všetkých vykonaných úkonov a tvrdení a osobitne nad rámec argumentov uvedených v dôvodoch rozkladu a žalobe musí poukázať na to, že krajský súd porušil ustálenú súdnu prax v Slovenskej republike a tiež Európskeho súdu

pre ľudské práva, keď mu nedoručil vyjadrenie žalovaného k žalobe, čím bolo porušené jeho právo na spravodlivý proces a bola mu odňatá možnosť konať pred súdom. Taktiež pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti krajský súd neprihliadol na to, že prihlasované označenie je potrebné posudzovať pre každú jednotlivú službu alebo tovar samostatne a bez bližšieho iba prevzal argumentáciu žalovaného, vyslovil všeobecné tézy, ktoré nikto nenamietal a o veci rozhodol. Jeho rozhodnutie nie je presvedčivé a je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Krajský súd sa nevysporiadal s ustanoveniami zákona o ochranných známkach týkajúcich sa priemerného spotrebiteľa (verejnosti alebo spotrebiteľskej verejnosti). Poukázal na to, že verejnosť, ktorá nakupuje jeho výrobky nemá vôbec nič spoločné s verejnosťou v televíznej relácii „Aj múdry schybí“ i keď i títo spoluobčania kupujú jeho výrobky. Poukázal na to, že pri rozhodovaní o službách v triede 35 súd zamietol i jeho návrh na zapísanie služieb, ktoré nijako nesúviseli s krémami (dovozná a vývozná agentúra a pod.) s poukázaním na to, žeby okrem iného mohli dovážať a vyvážať krém – K. M. a tak vraj klamať spotrebiteľa. Podľa žalobcu táto skutočnosť je v úplnom rozpore s doterajšou praxou. Nesúhlasil s argumentáciou krajského súdu, žeby jeho výrobok pod označením „K. M.“ nemal rozlišovaciu spôsobilosť. Taktiež vytýkal krajskému súdu, že neprihliadol pri preukazovaní vžitosti na ustanovenie zákona o licenciách, pretože ak je možné poskytnúť pre iného licenciu na označenie, tak v zmysle ustálenej praxe je možné i započítať do vžitosti používanie takéhoto označenia.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne vyjadril a uviedol, že v dôsledku tej skutočnosti, že žalobcovi nebolo doručené vyjadrenie žalovaného k žalobe nemohlo u neho dôjsť k odňatiu práva na spravodlivý proces, pretože žalobca sa zúčastnil pojednávania na krajskom súde a mal možnosť vyjadriť sa ku všetkému na čo žalovaný poukázal jednak vo vyjadrení k žalobe ako aj na pojednávaní. Navyiac žaloba obsahovala najmä argumenty, ktoré boli obsahom rozkladu a teda aj vyjadrenie k žalobe poukazovalo na skutočnosti už skôr uvedené. Navyiac podľa žalovaného žiadne ustanovenie zákona neukladá súdu zákonnú povinnosť zaslať jednej sporovej strane vyjadrenie druhej sporovej strany. Podľa žalovaného pokiaľ žalobca namietal, že rozsudok krajského súdu je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov, tak v tejto súvislosti žalovaný poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/150/2009, z dôvodov ktorého vyplýva, že odôvodnenie rozhodnutia súdu, ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver

o tom, že z tohto aspektu je plne realizované právo účastníka konania na spravodlivé súdne konanie. Taktiež žalobca v odvolaní neuviedol, aký vplyv by malo výslovné posúdenie „priemerného spotrebiteľa“ súdom na samotné rozhodnutie súdu a preto žalovaný považuje túto námietku žalobcu za nedôvodnú. Napriek tomu, že sa krajský súd v dôvodoch rozsudku otázkou priemerného spotrebiteľa vyslovene nezaobrá, tak táto otázka je vždy obsiahnutá v posúdení existencie prekážok zápisnej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1 zákona o ochranných známkach. V konaniach o zápise ochranných známk do registra je rozhodný okruh spotrebiteľov, ktorým sú prihlásené tovary alebo služby určené, pretože práve vo vzťahu k týmto spotrebiteľom sa posudzuje, či prihlasované označenie nie je bez rozlišovacej spôsobilosti, či nie je klamlivé a pod. Čo sa týka námietky žalobcu ohľadne predvídateľnosti rozhodnutí žalovanému poukázal žalovaný na to, že z právoplatných rozhodnutí Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/91/2005 a 1Scud/18/2008 ale aj z európskej judikatúry (rozsudok súdu prvého stupňa vo veci T-139/08) vyplýva, že zákonnosť rozhodnutí sa má posudzovať výlučne na základe hmotnoprávných ustanovení vo veciach ochranných známk a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe úradu. Taktiež žalovaný má za to, že prihlásené služby bude spotrebiteľ vnímať v súvislosti s vlastnosťami a účelom tovarov, s ktorými sa obchoduje v rámci uvedených služieb, pričom služby takto označené vo vzťahu k tovarom, ktoré síce nie sú špecifikované ale sú zatriedené v triedach 29, 30, 31, 32 a 33 môžu pôsobiť aj klamlivo. Žalovaný zdôraznil, že žalobcovi nič nebráni označiť svoj produkt slovným spojením „K. M.“, resp. „K. M.“, tak aby spotrebiteľovi bolo zrejmé, čo môže očakávať v spotrebiteľskom balení, avšak toto označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk a malo by ostať „voľné“ aj pre iné subjekty, ktoré na trh uvádzajú M. s obsahom pagaštanu K.. Čo sa týka námietky žalobcu, že súd pri preukazovaní vžitosti prihláseného označenia neprihliadol na ustanovenia zákona č. 55/1997 Z.z. o licenciách, tak žalovaný poukázal na to, že žalobca v podanej žalobe nepoukazoval na ustanovenia § 30 zákona o licenciách, ktoré upravuje licencie a rovnako tak neurobil ani v podanom rozklade. Žalovaný taktiež poukázal na to, že žalobca v konaní pred žalovaným predložil len dve faktúry z relevantného obdobia pred podaním prihlášky prihláseného označenia z roku 2006, na ktorých je uvedená firma P. J. – T. S. ako odberateľ, pričom nebolo preukázané následné naviazanie na širšiu slovenskú spotrebiteľskú verejnosť. Len na základe týchto faktúr (bez ohľadu na množstvo výrobkov dodaných odberateľovi) nemožno dospieť k záveru, že prihlásené označenie v dôsledku intenzívnej obchodnej a propagačnej činnosti

nadobudlo v očiach slovenskej verejnosti schopnosť identifikovať tovary a služby nárokované žalobcom. Podľa žalovaného ďalšie dôkazy, ktoré žalobca predložil v správnom konaní, taktiež nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky, keďže z nich nevyplýva datovanie do obdobia pred podaním prihlášky prihláseného označenia, resp. osvedčenie týchto skutočností spadajúcich do tohto obdobia.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a rozhodol bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 250ja ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), pričom termín verejného vyhlásenia rozsudku bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke www.nsud.sk.

Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Najvyšší súd Slovenskej republiky s ohľadom na obsah podaného odvolania posudzoval, či správne orgány pri rozhodovaní vychádzali z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a s ohľadom na námietku žalobcu ohľadne hodnotenia dôkazov zisťoval, či konanie pred správnymi orgánmi bolo vedené takým procesným postupom, ktorý zabezpečoval správny výsledok a či boli dôkazy vykonané spôsobom zodpovedajúcim pravidlám spravodlivého procesu.

Žalobca si podal na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky prihlášku slovej ochrannej známky „K. M.“, ktorá prihláška bola žalobcovi Úradom priemyselného vlastníctva SR zamietnutá ako nedôvodná a s príslušnými rozhodnutiami vydanými v inštančnom postupe Úradom priemyselného vlastníctva sa stotožnil v preskúmvacom konaní podľa piatej časti hlavy druhej O.s.p. i krajský súd, keď sa

stotožnil s právnym názorom správnych orgánov, že v danom prípade navrhnuté označenie nespĺňa rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, zapísané do registra ochranných známok.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o ochranných známkach, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré

- a/ nespĺňa podmienky podľa § 1,
- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu, alebo iných vlastností tovarov, alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb,
- d/ pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku, alebo používaných v obchodných zvyklostiach,
- f/ môže klamať verejnosť, najmä o povahe, akosti, alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ochranných známkach, úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným na vykonanie tohto zákona.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak prihlásené označenie nespĺňa podmienky podľa § 1 až 3, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky, úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

V danom prípade ako vyplýva z obsahu administratívnych rozhodnutí žalovaného tak krajský súd sa stotožnil s jeho právnym názorom i v tom, že žalobca v priebehu správneho konania nepreukázal takú intenzitu používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky, aby prekonal jeho slabú rozlišovaciu spôsobilosť a dokázal,

že prihlasované označenie je spotrebiteľom vnímané len vo vzťahu k prihlasovateľovi a jeho tovarom, či službám a že príznačnosť mal preukázať žalobca pred podaním prihlášky vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a k slovenskému spotrebiteľovi a že vzhľadom na dátum podania prihlášky prichádzala do úvahy len faktúra, na ktorej bol preukázaný len jeden odberateľ P. J. – T. S. a v konaní nebolo preukázané, že by sa príslušné tovary dostali do styku so širokou slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou.

Najvyšší súd SR v súvislosti s vyššie uvedeným poukazuje i na argumentáciu Úradu priemyselného vlastníctva SR v dôvodoch jeho rozhodnutia, kde poukazuje na to, že v súvislosti s predmetnou prihláškou žalobcu vykonal príslušný prieskum trhu, avšak z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v administratívnom spise žalovaného ako i v spise krajského súdu sa žiadne takéto podkladové dôkazné prostriedky k rozhodnutiu žalovaného nenachádzajú. Odvolaciemu súdu teda nie je dostatočne preto zrejmé, akým spôsobom žalovaný v priebehu správneho konania vykonal príslušné dokazovanie ohľadne intenzity používania prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky, keď žalovaný v dôvodoch svojho rozhodnutia konštatuje, že mal na túto skutočnosť vykonať i príslušný prieskum trhu.

V zmysle ust. § 37 zákona o ochranných známkach, na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ust. § 19, 23, 28 až 30, § 32 až 34, § 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Pokiaľ v danom prípade krajský súd ako i žalovaný konštatovali, že vzhľadom na dátum podania prihlášky prichádzala do úvahy zo strany žalobcu len faktúra, na ktorej bol preukázaný jeden odberateľ a to - P. J. – T. S., a že žalobca nepreukázal, že by sa príslušné tovary dostali do styku so širokou slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou, tak odvolací súd je toho názoru, že bez skúmania ďalších skutočností v súvislosti s uvedeným odberateľom, nie je možné dospieť zatiaľ k čo najobjektívnejším skutočnostiam pre vyslovenie záveru, či žalobca preukázal dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, resp. či rozlišovacia spôsobilosť je slabého charakteru, ako to konštatuje krajský súd. Zo spisového materiálu správneho orgánu však vyplýva, že v danom prípade mal žalobca pred podaním prihlášky ako prihlasovateľ predložiť dve faktúry vo vzťahu k uvedenému subjektu a to P. J. – T. S., z ktorých vyplýva, že sa malo jednať o viac ako 5000 ks výrobkov v prvom prípade a v druhom fakturovanom prípade o viac

ako 6100 ks výrobkov označenia „K. M.“. V tejto súvislosti odvolací súd považuje za potrebné konštatovať, že žalovaný v rozkladovom konaní rozhodoval dňa 1. októbra 2009, avšak v administratívnom spise sa nenachádzajú žiadne dôkazy, že by žalovaný verifikoval príslušným spôsobom tvrdenia žalobcu o tom, že predmetné výrobky pod týmto označením nadobudli dostatočnú rozlišovaciu schopnosť i v Slovenskej republike, keď oslovili spotrebiteľov a keď argumentoval i tým, že bežný spotrebiteľ vie rozlíšiť tieto výrobky od výrobkov iných spotrebiteľov, pretože podstatne vzrástol dopyt po týchto výrobkoch. Žalobca taktiež poukazoval, že v danom prípade slovenský odberateľ výrobkov P. J. – T. S. následne distribuuje predmetné výrobky po celom Slovensku, nakoľko tento distribútor má veľkoobchod s uvedenými tovarmi. V danom prípade preto i podľa názoru odvolacieho súdu nemôže mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia ani tá skutočnosť, že P. J. – T. S. bol jediným subjektom pred podaním predmetnej prihlášky ochrannej známky, ktorý odoberal predmetné výrobky od prihlasovateľa J. R.

Podľa § 40b ods. 2 zákona o ochranných známkach, úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Z uvedeného vyplýva, že správne orgány, ktoré rozhodovali v inštančnom postupe dostatočným spôsobom transparentne nevyhodnotili jednotlivé dôkazné prostriedky a zatiaľ vyslovený právny názor, že žalobca nepreukázal v priebehu správneho konania dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pred podaním prihlášky je podľa názoru odvolacieho súdu bez vykonania ďalšieho náležitého dokazovania nepresvedčivý a predčasný. Ako vyplýva z rozhodnutí správnych orgánov tak ušla pozornosti správnych orgánov i konštatácia žalobcu, že predmetnú ochrannú známku má zapísanú i v Českej republike, kde mu predmetnú prihlášku posudzoval český úrad a to podľa rovnakých alebo podobných ustanovení národných zákonov.

O uvedenej skutočnosti sa nachádzajú v administratívnom spise i listinné dôkazné prostriedky, ktoré však zostali zo strany správnych orgánov nepovšimnuté.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu v zmysle ust. § 250ja ods. 3 O.s.p. zmenil a rozhodnutia správnych orgánov zrušil a vec vrátil žalovanému správne mu orgánu na ďalšie konanie.

O trovách konania rozhodol Najvyšší súd SR v zmysle ust. § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 224 ods. 1, 2 O.s.p. za použitia ust. § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. keď účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Žalobca napriek úspechu v odvolacom konaní si trovy konania vôbec nevyčísľil a žalovanému správne mu orgánu náhrada trov konania neprináleží. Z uvedených dôvodov rozhodol odvolací súd tak, že účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave dňa 13. júla 2011

JUDr. Elena Kováčová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:

Nikoleta Adamovičová