

Súd:	Najvyšší súd SR
Spisová značka:	3Sžhuv/10/2012
Identifikačné číslo spisu:	6012200186
Dátum vydania rozhodnutia:	26.11.2013
Meno a priezvisko:	JUDr. Ivan Rumana
Funkcia:	sudca
ECLI:	ECLI:SK:NSSR:2013:6012200186.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudkýň JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: Halston Properties, s.r.o., Stavbárska 7, 821 07 Bratislava, IČO: 36 363 171, právne zastúpená: LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o. Stavbárska 7, 821 07 Bratislava, IČO: 35 967 081, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, so sídlom J. Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti ďalšieho účastníka: Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Köln, Nemecko, zast. JUDr. Petrom Arendackým, advokátom, AK Čapkova 2, 811 04 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MOZ 653450 II/148-2011 zo dňa 21. decembra 2011, konajúc o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/23/2012-75 zo dňa 03. augusta 2012, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/23/2012-75 zo dňa 03. augusta 2012 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.

Odôvodnenie

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. MOZ 653450 II/148-2011 zo dňa 21. decembra 2011 a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal, keď po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie i predchádzajúce správne konanie nie je z dôvodov uvedených v žalobe nezákonné.

Preskúmaným rozhodnutím žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 34 ods. 1 písm. b/, § 35 ods. 1 v spojení s § 45 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) rozklad žalobcu podaný proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej

republiky (ďalej len „úrad“ alebo „prvostupňový správny orgán“) zn. MOZ 653450-I/76-2009 zo dňa 08. októbra 2009 zamietol a rozhodnutie potvrdil.

Prvostupňový správny orgán podľa § 16 ods. 1, 3 a 9 a § 23 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení v nadväznosti na § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení platnom v rozhodnom čase, v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietol návrh na vyhlásenie neúčinnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre územie Slovenskej republiky, ktorý podala spoločnosť Halston Properties, s.r.o., Bratislava (žalobca).

Žalovaný vzhľadom na to, že od 1. januára 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (ktorý nahradil zákon č. 55/1997 Z.z.), postupoval podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z., keď podmienky pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú posudzoval v zmysle § 35 ods. 1 a podmienky pre jej zrušenie v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ tohto zákona č. 506/2009 Z.z. a dospel k záveru, že pre zrušenie napadnutej ochrannej známky nebolo preukázané ani naplnenie podmienok uvedených v § 45 ods. 3 tohto zákona.

Krajský súd uviedol, že predmetom súdneho prieskumu bola zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo veci návrhu na výmaz, resp. návrhu na zrušenie a na vyhlásenie neplatnosti kombinovanej kolektívnej medzinárodnej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, ako aj zákonnosť postupu, ktorý vydaniu týchto rozhodnutí predchádzal a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Krajský súd citoval ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b/, § 35 ods. 1, § 45 ods. 3, § 51 ods. 5, § 52 ods. 3, 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z., ďalej § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb., čl. 5 ods. 1, 2 a 5 Madridského dohovoru (1), čl. 6 quinquies A. - (1), čl. 6 quinquies B., čl. 7 bis 1, 2 a 3 a uviedol, že z uvedených ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. vyplýva, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na výmaz ochrannej známky, podaného v zmysle § 16 zákona č. 55/1997 Z.z., ktorý sa s poukazom na § 54 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. považuje za návrh na zrušenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. úrad skúma, či boli alebo neboli splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známk podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Po preskúmaní veci zistil, že žalobca napadol rozhodnutie v celom rozsahu, t.j. vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná. Z rozhodnutia úradu vydaného pod č. MOZ 653450 II/147-2011 však vyplýva, že táto ochranná známka č. 653450 bola právoplatným rozhodnutím čiastočne zrušená podľa § 34 ods. 1 písm. a/ pre tovary a služby v triedach 1/ až 34/, pre všetky služby v triede 35 a 39, a pre službu počítačové programovanie v triede 42 medzinárodného triedenia tovaru a služieb.

Predmetná ochranná známka zostáva v platnosti pre územie SR len pre všetky služby v triede 40 a pre služby roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou alebo biologickou cestou v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie platnosti napadnutej ochrannej známky pre územie SR je účinné od 06. decembra 2007.

Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na výmaz ochrannej známky podaného v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z., ktorý sa s poukazom na § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. považuje za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad skúma, či boli alebo neboli splnené podmienky na zápis napadnutej ochrannej známky do registra ochranných známk podľa predpisov platných v čase jej zápisu a dospel k záveru, že navrhovateľom predložené doklady nemožno považovať za dôkazy preukazujúce, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore so zákonom.

Krajský súd námietku žalobcu, ak tvrdil, že úrad nepodmienil rozšírenie územnej platnosti napadnutej

kolektívnej ochrannej známky predložením písomnej zmluvy, a preto jej zápis (resp. územné rozšírenie) bolo v rozpore s národnou legislatívou považoval za nedôvodnú. K tejto námietke uviedol, že z § 7 zákona č. 174/1988 Zb. vyplýva, že kolektívna ochranná známka mala podľa vtedajšej úpravy osobitné podmienky ochrany stanovené zákonom. Hmotnoprávnou podmienkou ochrany kolektívnej ochrannej známky bolo, aby príslušné subjekty uzatvorili písomnú zmluvu o prihláske a používaní kolektívnej ochrannej známky. Zdôraznil, že v prejednávacom prípade išlo o medzinárodnú kolektívnu ochrannú známku, ktorej podmienky územného rozšírenia ochrany na území SR boli upravené medzinárodnými zmluvami. Pri zápise územného rozšírenia takejto kolektívnej ochrannej známky je úrad povinný vykonať zápis vždy, s výnimkou prípadov, keď sú splnené podmienky na odmietnutie ochrany. Pokiaľ úrad oprávnenie na odmietnutie ochrany dané mu čl. 5 ods. 1 Madridskej dohody v lehote stanovenej v čl. 5 ods. 5 Madridskej dohody nevyužije, toto oprávnenie mu zanikne. Z toho vyplýva, že v takom prípade sú splnené všetky podmienky na zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra. Z uvedeného dôvodu je správny záver žalovaného, že žalobca nepreukázal splnenie dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. a takýto záver teda nie je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ďalej krajský súd uviedol, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na výmaz ochrannej známky podaného v zmysle § 16 ods. 9 zák. č. 55/1997 Z.z., ktorý sa považuje za návrh na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ zák. č. 506/2009 Z.z. úrad skúma, či sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Napadnuté rozhodnutie žalovaného a prvostupňového správneho orgánu je založené na posúdení, že navrhovateľ v správnom konaní predloženými dôkazmi nepreukázal splnenie podmienok na zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z. Krajský súd v odôvodnení rozsudku zhodne s argumentáciou žalovaného konštatoval, že zo znenia ust. § 34 ods. 1 písm. b/ zák. č. 506/2009 Z.z. vyplýva, že jednou z nevyhnutných podmienok pre zrušenie ochrannej známky z toho dôvodu je práve to, že sa ochranná známka stane už len obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, teda tzv. „zduhovenie ochrannej známky“. V takomto prípade totiž ochranná známka nie je schopná plniť svoju základnú funkciu a nie je ju možné považovať za takú, na základe ktorej spotrebiteľ dokáže identifikovať tovary alebo služby jej majiteľa a odlišiť ich od tovarov a služieb iných subjektov pôsobiacich na trhu. Pokiaľ spotrebiteľ prestane ochrannú známku vnímať vo vzťahu k tovarom a službám konkrétneho subjektu, možno hovoriť o strate rozlišovacej spôsobilosti, ktorá je základnou funkciou ochrannej známky. Možno preto súhlasiť so záverom žalovaného, že v prípade zduhovenia ochrannej známky táto zároveň stratí rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad preto správne v konaní skúmal, resp. zisťoval, či sa napadnutá ochranná známka stala obvyklým pomenovaním pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, t.j. či ochranná známka zduhovela a či stratila rozlišovaciu spôsobilosť, t.j. postupoval v súlade s citovaným ustanovením zákona o ochranných známkach. Pokiaľ úrad nazval „obvyklosť“ pomenovania „zduhovením“, podľa názoru súdu ide len o synonymum k obvyklosti pomenovania. Žalobca v žalobe ani netvrdil, že by napadnutá ochranná známka bola synonymom pre pomenovanie určitých tovarov, pre ktoré bola zapísaná alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, ale naopak, naplnenie zrušovacieho dôvodu odvodzuje podľa § 35 ods. 1 písm. b/ zák. č. 506/2009 Z.z. z toho, že predmetná ochranná známka sa stala synonymom ekologickosti obalov a tovarov. Takéto tvrdenie nestačí, nakoľko dôvodom zrušenia ochrannej známky nie je „zduhovenie“ pre pomenovanie určitej charakteristiky, či vlastnosti tovaru, alebo služby, ale je potrebné, aby zduhovela, t.j. stala sa obvyklým pomenovaním pre pomenovanie tovaru alebo služby ako takých. Aj v tom prípade, ak by sa ochranná známka stala obvyklým pomenovaním pre určité tovary alebo služby, musela by byť táto skutočnosť v konaní z dôvodov predložených navrhovateľom preukázaná. Keďže preukázaná nebola, je právne bezvýznamné skúmať, či majiteľ ochrannej známky vykonáva činnosti smerujúce k tomu, aby jeho ochranná známka nezduhovela (nestala sa obvyklým pomenovaním).

Ak žalobca v žalobe namietal, že pokiaľ úrad ako nevyhnutnú podmienku výmazu, resp. zrušenia ochrannej známky určil stratu rozlišovacej spôsobilosti a zároveň zduhovenie ochrannej známky a nezaoberal sa len postačujúcou podmienkou, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým

pomenovaním pre tovary a ich služby, a že pomenováva ich ekologickosť, resp. vhodnosť na recyklovanie, takýto záver vyplýva z nesprávneho právneho posúdenia veci, keďže pre výmaz, resp. zrušenie ochrannej známky nie je podľa žalobcu druhovosť podmienkou a táto je len jedným typom absencie rozlišovacej spôsobilosti. Súd ako nedôvodnú vyhodnotil aj ďalšiu námietku žalobcu, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, alebo obvyklosť pomenovávania nie je možné zužovať len na druhovosť ochrannej známky, a že úrad skúmal aj druhovosť napadnutej ochrannej známky je nesprávnym postupom žalovaného, ktorý viedol k nesprávnym záverom a následne nezákonnému rozhodnutiu.

Navrhovateľ predloženými dokladmi (prieskum verejnej mienky k symbolom a problematike ZELENÉHO BODU, návrh zmluvy o používaní ochrannej známky „Zelený bod“, výpisy z ochranných znáмок, fotografie spotrebiteľských obalov, etikiet, papierových tašiek, nábytkových dielov IKEA, ... vyhláška MŽP SR z 18.12.2002) namietal a preukazoval stratu rozlišovacej schopnosti.

Krajský súd sa stotožnil so záverom správneho orgánu, ktorý po vyhodnotení predložených dokladov samostatne a v ich vzájomnej súvislosti konštatoval, že z nich vyplynulo, že majiteľ vyvíja svoju činnosť na území SR prostredníctvom oprávnenej spoločnosti ENVI-PAK, a.s., ktorá vyvíja dostatočné aktivity týkajúce sa okrem iného informovania povinných osôb o danom systéme, ako aj komunikácie s povinnými osobami, ktoré už do daného systému boli začlenené prostredníctvom uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá vníma napadnutú ochrannú známku, ako aj jej používanie na označenie príslušnosti k určitému systému zberu a nie na označenie tovaru ako takého, je preto najmä odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá je dostatočne informovaná a vzdelaná v oblasti obalového a odpadového hospodárstva. Títo spotrebiteľia sú buď priamo zapojení do systému „ZELENÝ BOD“, alebo zhodnocujú odpad prostredníctvom inej oprávnenej organizácie, alebo tak robia individuálne. Stratu rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je preto potrebné posudzovať, či jej zdruhovanie, najmä vo vzťahu k tejto spotrebiteľskej verejnosti a v zmysle toho hodnotiť predložené doklady. Nakoľko prieskum verejnej mienky predložený navrhovateľom nezohľadnil v rámci vzorky respondentov vyššie uvedené špecifiká predmetného prípadu, pretože skúmaná vzorka respondentov bola podmienená len vekom nad 18 rokov a nie odbornosťou v oblasti odpadového hospodárstva, nemožno výsledky prieskumu považovať za smerodajné v posúdení navrhovateľom tvrdenej straty rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Navyše výsledky prieskumu predložené jednou stranou (navrhovateľom), bez zohľadnenia všetkých okolností prípadu, nestačia na preukázanie zdruhovania napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že prvostupňový orgán rozhodol správne, na základe skutkového stavu, pričom dokazovanie vykonal a dôkazy hodnotil podľa svojej úvahy, každý dôkaz osobitne a aj všetky vo vzájomnej súvislosti. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že nemožno navrhovateľom predložené doklady považovať za dôkazy, ktoré by preukázali, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore so zákonom, a tak nebolo preukázané naplnenie uplatneného dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v spojení s ustanovením § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení platnom v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky. Rovnako predložené dôkazy nestačili na preukázanie naplnenia podmienok pre zrušenie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, keďže nebolo preukázané zdruhovanie a strata rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky a jej vnímanie zo strany príslušných spotrebiteľov len ako druhu tovaru alebo služby ako takej, a naplnenie ustanovenia § 45 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. nebolo taktiež preukázané.

Skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel zo skutočností z vykonaného dokazovania a správneho uvažovania je výsledkom logického uvažovania a nesúhlas žalobcu s hodnotením dôkazov nespôsobuje nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Stanovisko žalobcu k uplatnenému dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 45 ods. 3 zákona č.

506/2009 Z.z. uvedené v žalobe nerozporuje záver žalovaného o neexistencii tohto dôvodu. Z uplatneného návrhu na výmaz predloženého navrhovateľom vyplýva, že k tomuto dôvodu absentujú tak skutkové tvrdenia, ako aj dôkazy o jeho naplnení.

Proti rozsudku krajského súdu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a navrhol, aby najvyšší súd rozsudok krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného a prvostupňového orgánu, vec vráti na ďalšie konanie a prizná mu náhradu trov konania z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. V dôvodoch odvolania uviedol, že v odôvodnení rozsudku krajský súd konštatoval, cit. „Pokiaľ Úrad oprávnenie na odmietnutie ochrany dané mu citovaným čl. 5 ods. 1 Madridskej dohody v lehote stanovenej čl. 5 ods. 5 Madridskej dohody nevyužije, toto oprávnenie mu zanikne. Z toho vyplýva, že v takom prípade sú splnené všetky podmienky na zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra. Z uvedeného dôvodu je správny záver žalovaného, že žalobca nepreukázal splnenie dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zák. č. 506/2000 Z.z. a takýto záver teda nie je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia vecí“.

Tento výrok súdu vníma žalobca ako významové jadro posúdenia otázky nesplnenia hmotnoprávnych a procesných podmienok na zápis kolektívnej ochrannej známky a predstavuje nesprávne právne posúdenie veci.

V ďalšej časti odvolania žalobca namietal, že na pojednávaní predložili viac ako desiatku výmerov a odmietnutí Európskeho Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a tiež Poľského Úradu, ktoré majú vo vzťahu k rozhodnej medzinárodnej zmluve rovnaký vzťah a v príslušnom regionálnom (najmä nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva), resp. v národnom predpise o ochranných známkach tiež požadujú pre kolektívne ochranné známky splnenie dodatočných kritérií. Tieto doklady len ilustrujú, že výklad medzinárodnej zmluvy vo vzťahu k národnému predpisu, ako ho prezentoval žalovaný je nesprávny. Článok 6 quinquies Parížskej únijnej dohody definuje možnosť odmietnuť zápis v rôznych prípadoch, pričom tento článok definuje podmienky pre bežné ochranné známky, nevylučuje, že v prípade špeciálnych, kolektívnych, zväzových známk patriacich združeniam môže byť požadované splnenie aj iných kritérií. To určuje článok 7 bis. Článok 6 quinquies je všeobecným ustanovením, ktoré je v prípade kolektívnych ochranných známk doplnené ešte špeciálnym článkom 7 bis. V zmysle článku 7 bis nemal slovenský Úrad žiadnu povinnosť plynúcu z medzinárodných dohôd na to, aby zapísal kolektívnu ochrannú známku, ktorá nepatrí združeniu. Úrad neodmietol ochranu kolektívnej ochrannej známky, napriek tomu, že zjavne nepatrila združeniu, ale patrila spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ani v prípade iného výkladu ods. 1 článku 7bis nie je dôvod, prečo nemal Úrad uplatniť odsek 2 článku 7bis Parížskej únijnej dohody. Odmietnutie ochrany je tu podmienené odporom proti verejnému záujmu. Verejný záujem bol pritom jasne definovaný v zákone, ktorý určoval funkciu kolektívnej ochrannej známky a s tým spájal podmienky pre jej zápis, resp. pre akceptáciu medzinárodnej ochrany. Verejný záujem vidí žalobca tiež v dodržaní zásady rovnosti účastníkov v konaní podľa § 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa ktorej majú všetci rovnaké procesné práva a povinnosti. Postupom žalovaného zahraniční prihlasovatelia získavajú neoprávnené výhody a následne aj nerovnaké postavenie na trhu. Sporná nie je skutočnosť, či Úrad mal vyžadovať splnenie národných požiadaviek pre kolektívnu ochrannú známku, ale sporné je len to, či nečinnosťou a márnym uplynutím lehoty podľa článku 5 ods. 5 Madridskej dohody sa mohol medzinárodný zápis považovať za zákonný. Uplynutím lehoty na oznámenie o zamietnutí zápisu sa neodstránil prvotný nedostatok a rozpor, neodstránil sa teda základný nesúlad predtým vykonaného zápisu s národným právom, nesúlad spočívajúci v nesplnení hmotnoprávnych podmienok zápisu kolektívnej ochrannej známky pre územie SR.

Márnym uplynutím lehoty stanovenej čl. 5 ods. 5 Madridskej dohody dochádza k zániku možnosti využiť právo Úradu podľa čl. 5 ods. 1 Madridskej dohody, avšak tento odsek definuje len jednu z množstva procesných možností, ako môže Úrad platnosť zápisu ex-offo napadnúť. Márnym uplynutím predmetnej lehoty nezanikli možnosti výmazového konania, resp. konania o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky.

Výmazové konanie, resp. konanie o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky má za úlohu napraviť chyby, ktoré vznikli pri jej zápise, keďže sa dá pri činnosti úradov vždy predpokladať určitý stupeň pochybenia alebo zlého výkladu príslušným noriem. Tu je potrebné zdôrazniť, že všetky právne normy, ktoré platili v rozhodnom čase od medzinárodného zápisu až do vydania druhoínštancného rozhodnutia Úradu definovali podmienky výmazu, resp. vyhlásenia neplatnosti bez toho, aby umožňovali premlčať dobu v prípade rozporu s podmienkami na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu. Pri niektorých iných výmazových dôvodoch pritom bola stanovená lehota, po ktorej už nebolo možné zapísanú ochrannú známku vymazať (napr. 5 rokov podľa § 16 ods. 16 zákona č. 55/1997 Z.z.). Skutočnosť, že v prípade nesplnenia podmienok na zápis zákonodarca nestanovil žiadnu dobu premlčania nás ubezpečuje v tom, že márne uplynutie lehoty na oznámenie o zamietnutí nie je možné považovať za splnenie hmotnoprávnych podmienok zápisu alebo za dodatočné konvalidovanie stavu.

Žalobca podľa rozsudku netvrdil, že neboli splnené osobitné podmienky, tvrdí len to, že úrad pochybil, keď zmluvu od majiteľa nevyžadoval. V tejto súvislosti poukázal na dôvody uvedené v návrhu na výmaz, v rozklade a na pojednávaní.

Ďalej uviedol, že úrad počas celého konania mohol predmetnú kolektívnu ochrannú známku vymazať alebo vyhlásiť za neplatnú aj z vlastného podnetu. V započatom konaní by pritom majiteľ napadnutej ochrannej známky mohol preukázať splnenie podmienok, alebo inak účinne hájiť svoje záujmy, určite by teda nebol ukrátený na svojich právach prvotným pochybením Úradu. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok NS SR sp. zn. 5 Sžh/1/2010, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24 S 56/2009, a z ktorého citoval ustanovenie § 16 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z., podľa ktorého „správny organ rozhodne o výmaze ochrannej známky v každom prípade, kedy zistí, že sa ako ochranná známka zapísalo označenie, ktoré je zo známkoprávnej ochrany vylúčené. Je potom nepodstatné, či k uvedenému zisteniu dospeje v konaní na návrh tretej osoby alebo v konaní bez návrhu. Podstatné je, že k takému zisteniu správny orgán musí prihliadať ex offio“.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť. Podľa žalobcu dôvodom vyhlásenia neúčinnosti medzinárodnej ochrannej známky MOZ 653450 podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach je, že neboli splnené hmotnoprávne podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Ak krajský súd v odôvodnení rozsudku konštatoval, že „hmotnoprávnou podmienkou ochrany kolektívnej ochrannej známky bolo, aby príslušné subjekty uzatvorili písomnú zmluvu o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky“, s týmto záverom súdu a aj jeho ďalšími dôvodmi sa žalovaný stotožňuje, pretože jeho závery vychádzajú zo skutočnosti, že žalobca nevidel rozpor zápisu, resp. územného rozšírenia platnosti medzinárodnej kolektívnej ochrannej známky s hmotnoprávnymi podmienkami zápisnej spôsobilosti v zmysle národnej legislatívy v neexistencii, resp. absencii písomnej zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, ale v procesnom pochybení žalovaného, ktorý danú zmluvu od majiteľa medzinárodnej kolektívnej ochrannej známky nevyžadoval. Žalobcom tvrdené procesné pochybenie žalovaného nie je možné automaticky stotožniť, resp. označiť za nesplnenie hmotnoprávnej podmienky existencie písomnej zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky. Žalobca nepreukázal splnenie dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach a tento záver žalovaného teda nie je výsledkom nesprávneho právneho posúdenia veci.

Aj ďalšiu odvoláciu námietku žalobcu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky MOZ 585714 nie je združením a teda nie je spôsobilý byť majiteľom kolektívnej ochrannej známky žalovaný odmieta, pretože už na pojednávaní pred prvostupňovým súdom poukazoval na to, že nie je možné stotožňovať právnu formu združenia (pričom žalobca môže mať na mysli zrejme len združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov alebo záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka) s pojmom, resp. legislatívnou skratkou združenie, použitou v § 43 ods. 1

zákona o ochranných známkach.

Ustanovenie § 43 ods. 1 zákona o ochranných známkach bez bližšej špecifikácie (nie je použitý ani odkaz na prípadný relevantný právny predpis) uvádza, resp. z neho vyplýva, že majiteľom kolektívnej ochrannej známky môže byť združenie fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“). Vzhľadom na to, že zákon o ochranných známkach presnejšie nevymedzuje pojem združenie (jedinou podmienkou je jeho právna subjektivita), je dôvodné považovať za združenie v zmysle legislatívnej skratky použitej v § 43 ods. 1 zákona o ochranných známkach aj obchodné spoločnosti, konkrétne aj spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH). Podporne poukázal žalovaný aj na skutočnosť, že v čase rozširovania územnej platnosti medzinárodných kolektívnych ochranných známk „ZELENÝ BOD“ bol platný a účinný zákon č. 174/1998 Zb. o ochranných známkach, podľa ktorého majiteľom kolektívnej ochrannej známky bola právnická osoba (čomu iste zodpovedá právna forma GmbH) alebo fyzická osoba alebo pluralita právnických, či fyzických osôb. Nasledujúci zákon č. 55/1997 Z.z. definoval v § 1 ods. 2 ako majiteľa kolektívnej ochrannej známky právnickú osobu založenú na ochranu záujmov jej členov alebo na iný účel, a to taktiež za použitia legislatívnej skratky „združenie“. Ustanovenie bolo navyše bližšie špecifikované pomocou odkazu a v poznámke pod čiarou k tomuto odkazu bol príkladmo uvedený práve § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.

Ďalší účastník konania sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu a v medziach podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá, § 212 ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a po tom, ako bol deň vyhlásenia rozhodnutia zverejnený na úradnej tabuli Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a na jeho internetovej stránke www.nsud.sk, najmenej päť dní vopred, rozsudok verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p.).

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 O.s.p.).

V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu, súd postupuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 ods. 1 O.s.p.).

Predmetom súdneho prieskumu v danej veci bolo rozhodnutie žalovaného č. MOZ 653450 II/148-2011 zo dňa 21. decembra 2011, ktorým žalovaný rozklad žalobcu zamietol a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. MOZ 653450-I/86-2009 zo dňa 08. októbra 2009, ktorým bol návrh na vyhlásenie neúčinnosti kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre územie Slovenskej republiky, ktorý podala spoločnosť Halston Properties, s.r.o., (žalobca) zamietnutý, potvrdil.

Vzhľadom na skutočnosť, že od 01.01.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, ktorý nahradil zákon č. 55/1997 Z.z., žalovaný ako orgán konajúci o rozklade postupoval podľa § 54 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z., keď podmienky pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú posudzoval v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. (v nadväznosti na § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb.) a podmienky pre zrušenie napadnutej ochrannej známky posudzoval v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z. Podľa žalovaného nebolo preukázané ani naplnenie podmienok pre zrušenie napadnutej ochrannej známky uvedených v § 45 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z.

Z obsahu predloženého súdneho a administratívneho spisu najvyšší súd zistil skutkový stav tak, ako je podrobne popísaný v rozsudku krajského súdu, a z ktorého vyberá nasledovné:

Dňa 04.03.2008 bol Úradu priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica doručený návrh žalobcu na výmaz kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky „DER GRÜNE PUNKT“ č. 653450 z registra ochranných znáмок pre územie Slovenskej republiky. Navrhovateľ v návrhu uviedol, že návrh na výmaz podáva v zmysle § 16 ods. 1, 3 a ods. 9 a § 23 zákona č. 55/1997 Z.z. a žiada vyhlásiť neúčinnosť zápisu napadnutej ochrannej známky na našom území pre všetky zapísané tovary a služby v celom rozsahu. Ďalej uviedol, že napadnutej ochrannej známke bola priznaná ochrana na území SR v rozpore so zákonom č. 174/1988 Zb., ktorý platil v Slovenskej republike v roku 1995 a tiež, že je zapísaná v medzinárodnom registri ako kolektívna ochranná známka a podľa zákona č. 174/1988 Zb. malo byť úradom obligatórne požadované predloženie písomnej zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky v zmysle § 7 ods. 3 citovaného zákona. Keďže tak nebolo učinené, považuje územné rozšírenie napadnutej ochrannej známky za rozporné s národnou legislatívou.

Ďalej argumentoval, že licencia poskytnutá ku kolektívnej ochrannej známke pre spoločnosť ENVI - PAK, a.s. na území SR v roku 2005 je vecne aj procesne neplatná, nakoľko v čase zápisu licencie do medzinárodného registra národná legislatíva zakazovala poskytnutie licencie na kolektívnu ochrannú známku. Ďalším dôvodom návrhu na výmaz je ustanovenie § 23 zákona č. 55/1997 Z.z., v zmysle ktorého úrad vymaže z registra ochrannú známku v prípade, ak členovia združenia zásadným spôsobom porušujú zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky. Vyjadril názor, že nakoľko v príslušnom spise na národnom úrade nie je uložená zmluva o používaní kolektívnej ochrannej známky tak, ako úrad vyžaduje pri podaní národnej prihlášky kolektívnej ochrannej známky, daný stav poukazuje na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka používa ochranu na území SR v rozpore s národnou legislatívou. Pokiaľ ide o ustanovenie § 16 ods. 3 a § 16 ods. 9 zákona č. 55/1997 Z.z. uviedol, že ochranná známka je v súčasnosti chápaná ako vyjadrenie ekologických vlastností tovaru. Takáto pozitívna vlastnosť je chápaná ako súčasť kvality, akosti alebo tiež aj povahy tovaru alebo služieb. Majiteľ v licenčných podmienkach však nestanovil žiadne kvalitatívne kritéria, ktoré by obmedzovali používanie jeho ochrannej známky len na ekologické tovary alebo služby.

K návrhu na výmaz podal majiteľ ochrannej známky vyjadrenie, v ktorom žiadal návrh zamietnuť a okrem iného uviedol, že strata rozlišovacej spôsobilosti je veľmi ojedinelý a mimoriadny dôvod na výmaz ochrannej známky, preto jeho posúdenie a komplexné zhodnotenie musí byť dôkladné a založené na prísnych kritériách. V opačnom prípade by boli veľmi úspešné známky (ako výsledok aktivít ich majiteľov, kvality tovarov a poskytovania služieb, dôvery spotrebiteľov, uskutočnených reklamných kampaní a pod., a z toho dôvodu rozšírené a všeobecne známe) v nebezpečenstve expropriácie len na základe sklonu spotrebiteľskej verejnosti zovšeobecňovať. Spoločnosť ENVI-PAK, a.s., ktorá je v SR prevádzkovateľom systému zberu, recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov „ZELENÝ BOD“ uskutočnila a uskutočňuje informačné kampane týkajúce sa ochranných znáмок „ZELENÝ BOD“, ktorých cieľovou skupinou sú spotrebiteľia, zákazníci, výrobcovia, predajcovia a producenti spotrebných obalov. Táto spoločnosť vyvíja činnosť smerujúcu k ochrane práv z ochranných znáмок „ZELENÝ BOD“ voči osobám, ktoré ich neoprávnene používajú a činnosť smerujúcu k potlačeniu ich neoprávneného používania.

Prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. MOZ 653450-I/86-2009 zo dňa 08.10.2009 návrh na vyhlásenie neúčinnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 653450 pre územie Slovenskej republiky zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ výmazu rozklad, v ktorom namietal, že sa prvostupňový orgán nedostatočne zaoberal dokladmi, ktoré poukazovali na používanie napadnutej ochrannej známky osobami odlišnými od majiteľa, ďalej poukázal na nevhodnú licenčnú politiku majiteľa, keďže spoločnosť ENVI - PAK, a.s. hromadným spôsobom udeľuje sublicencie, pričom systém licencií k napadnutej ochrannej známke sleduje len platenie licenčných poplatkov, čo vedie k vyčerpaniu podstatných vlastností ochrannej známky. Namietal tiež, že prvostupňový orgán nezohľadnil všetky jeho argumenty a dostatočne nevyhodnotil predložené dôkazy. Vyjadril názor, že prvostupňový orgán pochybil keď v rámci priznania ochrany napadnutej ochrannej známke na území SR prehliadol skutočnosť, že táto

medzinárodná ochranná známka je zapísaná ako kolektívna ochranná známka.

Žalovaný, predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici navrhovateľom výmazu podaný rozklad rozhodnutím č. MOZ 653450 II/148-2011 zo dňa 21. decembra 2011 zamietol a rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdil, pretože v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podľa § 45 ods. 1, 2 a 3 zákona o ochranných známkach, účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely (§ 3 ods. 4 správneho poriadku).

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody (§ 219 ods. 2 O.s.p.).

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 653450 „DER GRUNE PUNKT“ majiteľa Der Grune Punkt Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 720-726, 511 45 Köln, Nemecko bola do medzinárodného registra zapísaná 6. novembra 1991, a na medzinárodnom úrade WIPO s platnosťou pre územie Slovenskej republiky (územne rozšírená) 20. februára 1995. Žalobca napadol rozhodnutie žalovaného vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná.

Krajský súd zistil, ako bolo už vyššie uvedené, že táto ochranná známka č. 653450 bola právoplatným rozhodnutím čiastočne zrušená podľa § 34 ods. 1 písm. a/ pre tovary a služby v triedach 1 až 34, pre všetky služby v triede 35 a 39 a pre službu počítačové programovanie v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetná ochranná známka zostáva v platnosti pre územie SR len pre všetky služby v triede 40 a pre služby roztriedenie odpadu chemickou, fyzickou alebo biologickou cestou v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Najvyšší súd konštatuje, že ide o obdobnú vec, ktorá bola predmetom konania pred odvolacím súdom (v konaní toho istého senátu vedenom pod sp. zn. 3Sžhuv/5/2012 a 3 Sžhuv/6/2012 a žalobca i žalovaný je vo veci sp. zn. 3Sžhuv/10/2012, ako aj vo veci sp. zn. 3Sžhuv/5/2012 a 3 Sžhuv/6/2012 totožný.

Je potrebné zdôrazniť, že povinnosťou všetkých orgánov štátnej moci je svojou činnosťou naplňovať legitímne očakávanú predstavu jednotlivca o právnom štáte, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je právna istota, a s princípom právnej istoty logicky korešponduje zásada rozhodovať v obdobných veciach rovnako.

Uvedená zásada je pre oblasť správneho súdnictva legislatívne zakotvená prostredníctvom ustanovenia § 250ja ods. 7 O.s.p., podľa ktorého ak Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje ako odvolací súd v obdobnej veci, aká už bola predmetom konania pred odvolacím súdom, môže v odôvodnení poukázať už len na podobné rozhodnutie, ktorého celý text v odôvodnení uvedie.

Na základe citovaného ustanovenia senát najvyššieho súdu poukazuje na dôvody uvedené v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžhuv/5//2012 zo dňa 26. novembra 2012 (jednak preto, že vo všetkých uvedených veciach vedených na najvyššom súde pod sp. zn. 3 Sžhuv/5/2012, sp. zn. 3 Sžhuv/6/2012 a sp. zn. 3 Sžhuv/10/2012 sú totožní nielen účastníci konania, ale totožné sú aj

dôvody žaloby a dôvody odvolania), a zároveň v súlade s ustanovením § 250ja ods. 7 O.s.p. uvádza text jeho odôvodnenia nasledovne:

„Odvolací súd po vyhodnotení odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu v zmysle ustanovenia § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa v zásade odchyľil od logických argumentov a relevantných právnych záverov vo veci samej spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem uvedených v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Senát odvolacieho súdu považuje právne posúdenie preskúmvanej veci krajským súdom za správne a súladné so zákonom a aby nadbytočne neopakoval pre účastníkov známe skutočnosti spolu s právnymi závermi krajského súdu, vo svojom odôvodnení sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Ustanovenie § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (účinného od 01.01.2010) výslovne upravuje rozsah použitia všeobecných predpisov o správnom konaní (správneho poriadku) na konanie vo veciach ochrannej známky tak, že tieto sa použijú na všetky druhy konaní podľa zákona o ochranných známkach s výnimkou ustanovení §§ 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takeého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci.

Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely (§ 3 ods. 4 správneho poriadku).

Podľa prechodných ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. (§ 54 ods. 2 veta prvá), práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona.

Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona (§ 54 ods. 3 zákona).

Zákon č. 506/2009 Z.z. v § 1 ods. 1 upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známk a konania vo veciach ochranných známk pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslce, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (§ 2 tohto zákona).

Ustanovenie § 2 zákona o ochranných známkach v podstate preberá ustanovenie čl. 7 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva. Kritéria nevyhnutné pre kvalifikované používanie ochrannej známky vymedzuje § 9 zákona o ochranných známkach, ktorý je transpozíciou čl. 10 smernice 2008/95/ES a neoprávnené používanie tretími osobami je upravené v ustanovení § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach (ako právnej normy, ktorá predstavuje implementáciu európskeho práva), ktorý je transpozíciou čl. 5 ods. 1 a 2 smernice 2008/95/ES.

Súdny dvor Európskej únie (predtým Európsky súdny dvor) už viackrát zaujal stanovisko k pojmu rozlišovacej spôsobilosti (napr. rozhodnutie ESD C-329/02 (SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the International Market) a tiež používaniu ochrannej známky (napr. aj v rozhodnutí C-40/01 Ansul).

Žalobca v návrhu na vyhlásenie neplatnosti (neúčinnosti) ochrannej známky na území SR tvrdí, že jej bola poskytnutá ochrana (resp. rozšírená ochrana) pre územie SR v rozpore s vtedy platným zákonom č. 174/1988 Zb. Ochranná známka bola zapísaná na medzinárodnom úrade WIPO ako kolektívna a žalovaný mal odmietnuť poskytnúť jej ochranu pre územie SR, keďže jej majiteľ nepreukázal špecifické požiadavky, ktoré zákon vyžadoval, alebo mal podmieniť poskytnutie ochrany predložením písomnej zmluvy podľa § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb.

Treba zdôrazniť, že pre posúdenie naplnenia podmienok pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je potrebné zohľadniť legislatívu platnú v čase poskytnutia ochrany pre územie SR (v roku 1995), t.j. zákon č. 174/1988 Zb. a medzinárodné zmluvy - Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známk a Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré ustanovujú podmienky pre zápis medzinárodnej ochrannej známky.

Odvolací súd súhlasí s názorom žalovaného, že národné a medzinárodné ochranné známky predstavujú dva odlišné systémy podliehajúce odlišným právnym predpisom, a preto nie je možné všetky ustanovenia týkajúce sa národných ochranných známk aplikovať na medzinárodné ochranné známky a naopak, tak ako to urobil žalobca. Splnenie podmienok na zápis medzinárodnej ochrannej známky posudzuje úrad krajiny, v ktorej bola známka prihlásená - úrad krajiny pôvodu). Slovenskú právnu úpravu o kolektívnych ochranných známkach preto nie je možné vziať na poskytnutie ochrany pre územie SR.

Výmaz ochrannej známky z registra je konaním, ktoré môže začať na základe podnetu (návrhu) tretej osoby, alebo ho môže úrad začať sám z vlastného podnetu keď zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z. úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti jej majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovar alebo služby, pre ktoré je zapísaná.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Žalobca v odvolaní predovšetkým namietal, že výmazové konanie, resp. konanie o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky má za úlohu napraviť chyby, ktoré vznikli pri jej zápise, keďže sa dá vždy predpokladať určité pochybenie alebo zlý výklad právnych noriem, ďalej tvrdil, že úrad pochybil ak nevyžadoval písomnú zmluvu od majiteľa (ktorý stav chápe nielen ako procesný nedostatok) a tiež to, že z identifikácie majiteľa ochrannej známky vyplýva, že nie je združením a jeho ochranná známka nemôže plniť rozlišovaciu funkciu podľa § 1 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Upozornil aj na to, že úrad počas celého konania mohol predmetnú ochrannú známku vymazať alebo vyhlásiť za neplatnú aj z vlastného podnetu a v tejto súvislosti poukázal na rozsudok KS v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/56/2009 potvrdený rozsudkom NS SR sp. zn. 5Sžh/1/2010, z ktorého citoval ust. § 16 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z., podľa ktorého „správny orgán rozhodne o výmaze ochrannej známky v každom prípade, kedy zistí, že sa ako ochranná známka zapísalo označenie, ktoré je zo známkovoprávnej ochrany vylúčené. Je potom nepodstatné, či k uvedenému zisteniu dospeje v konaní na návrh tretej osoby alebo v konaní bez návrhu. Podstatné je, že k takému zisteniu správny orgán musí prihliadať ex offio“.

Pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia je treba vziať do úvahy nielen legislatívu platnú v čase poskytnutia ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie SR (v roku 1995 zákon č. 174/1988 Zb.), ale aj medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika

viazaná, a ktoré ustanovujú podmienky pre zápis medzinárodných ochranných známk, t.j. už vyššie spomínanú Madridskú dohodu o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk (čl. 5) a Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (čl. 6 quinquies písm. A ods. 1, čl. 6 písm. B).

V tomto prípade sa odvolací súd plne stotožnil s dôvodmi uvedenými v rozhodnutí žalovaného (a prvostupňového orgánu) v tom, že boli zohľadnené odlišnosti postupu vyplývajúce z § 7 ods. 3 zák. č. 174/1988 Zb. v nadväznosti na vyhlášku o konaní vo veciach národných ochranných známk a postupu založeného Madridskou dohodou vo vzťahu k medzinárodným zápisom ochranných známk, ktoré podrobne rozviedol prvostupňový správny orgán, a tiež s tým, že ochrana zväzových ochranných známk sa nemôže odmietnuť žiadnemu združeniu, ktorého existencia neodporuje zákonu krajiny pôvodu z dôvodu, že združenie nemá sídlo v krajine, kde sa ochrana požaduje alebo že nie je ustanovené podľa zákonodarstva tejto krajiny.

Vzhľadom na uvedené je návrh na vyhlásenie neúčinnosti napadnutej ochrannej známky na území SR v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z. nedôvodný.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie neúčinnosti podľa § 16 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z.z., aj tento treba považovať za nedôvodný, pretože v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka nebola a nie je určená na označenie skutočnosti, že predmetný výrobok je ekologický, ale poukazuje na zhodnotenie a recykláciu daného obalu v určitom systéme zberu a nemôže vypovedať o obsahu či kvalitatívnych vlastnostiach daného tovaru.

Navrhovateľ výmazu predloženými dokladmi (prieskum verejnej mienky k symbolom a problematike „ZELENÉHO BODU“, návrh zmluvy o používaní ochrannej známky „ZELENÝ BOD“, výpisy z ochranných známk, fotografie spotrebiteľských obalov, etikiet, papierových tašiek, nábytkových dielov IKEA, ... vyhláška MŽP SR z 18.12.2002) namietal a preukazoval stratu rozlišovacej schopnosti podľa § 16 ods. 9 zákona č. 55/1997 Z.z. v zn.n.p..

Správny orgán po vyhodnotení dokladov samostatne a v ich vzájomnej súvislosti konštatoval, že z dôkazných materiálov nevyplývalo používanie ochrannej známky ako označenia obvyklého v súvislosti s konkrétnym druhom tovaru či službou medzi bežnými spotrebiteľmi a už vôbec nie medzi relevantnou odbornou verejnosťou, ktorú tvoria povinné osoby v zmysle platnej legislatívy v obalovom a odpadovom hospodárstve. Majiteľ vyvíja činnosť na území SR prostredníctvom oprávnenej spoločnosti ENVI-PAK, a.s., ktorá svojimi aktivitami informuje povinné osoby o danom systéme a komunikuje s povinnými osobami, už začlenenými do daného systému prostredníctvom uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma a spája napadnutú ochrannú známku s informáciou o určitom systéme zberu (a nie na označenie tovaru ako takého), recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov, do ktorého sa je možné zapojiť. Títo spotrebiteľia sú buď priamo zapojení do systému „ZELENÝ BOD“, alebo zhodnocujú odpad prostredníctvom inej oprávnenej organizácie alebo tak robia individuálne. Navrhovateľom výmazu predložený prieskum verejnej mienky nezohľadnil v rámci vzorky respondentov vyššie uvedené špecifiká daného prípadu, pretože skúmaná vzorka respondentov bola podmienená len vekom nad 18 rokov a nie odbornosťou v oblasti odpadového hospodárstva, nemožno výsledky tohto prieskumu považovať za smerodajné v posúdení tvrdenej straty rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Navyše, výsledky prieskumu predložené jednou stranou (navrhovateľom) bez zohľadnenia všetkých okolností prípadu, nestačia na preukázanie zdruhovania napadnutej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti žalovaný konštatoval, že úrad rozhodol správne, dôkazy hodnotil podľa svojej úvahy jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti a má za to, že navrhovateľom výmazu predložené doklady nemožno považovať za dôkazy preukazujúce zápis napadnutej ochrannej známky v rozpore so zákonom. V konaní nebolo preukázané naplnenie dôvodu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. v spojení s § 7 ods. 3 zákona č. 174/1988 Zb. v znení platnom v čase územného rozšírenia napadnutej ochrannej známky. Predložené dôkazy nestačili ani na preukázanie naplnenia podmienok pre zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. b/ zákona č. 506/2009 Z.z., keďže nebolo preukázané zdruhovenie a strata rozlišovacej spôsobilosti a jej vnímanie zo strany príslušných spotrebiteľov len ako druhu tovaru alebo služby ako takej, a ani naplnenie ustanovenia § 45 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z.

Odvolací súd po preskúmaní veci v rozsahu odvolacích námietok a žalobných dôvodov dospel k záveru, že prvostupňový správny orgán postupoval v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci si zadovážil dostatok skutkových podkladov relevantných pre vydanie rozhodnutia, a vo veci rozhodol vecne a právne správne, z ktorých dôvodov žalovaný rozhodnutie potvrdil.

Žalovaný a prvostupňový správny orgán skúmali navrhovateľom výmazu uplatnené dôvody a z rozhodnutia vo veci a ani z predloženého spisu nevyplýva, že by v prejednávanej veci svojou úvahou prekročili zákonom ustanovené medze pre voľnú úvahu. Správny orgán nepochybil ani pri právnom hodnotení zisteného skutkového stavu a jeho záver sa zakladá na zákonne a dostatočne vykonanom dokazovaní a vlastné hodnotenie dôkazov je jasne a zrozumiteľne rozvedené v odôvodnení preskúmaného rozhodnutia.

Najvyšší súd Slovenskej republiky súhlasí s vecnými argumentmi žalovaného v danej veci. Svoje názory v tomto smere prvostupňový orgán ako i žalovaný odôvodnili logickými úvahami, ktoré vychádzajú z príslušných podkladov a dokumentov, ktoré sú taktiež v rozhodnutiach správnych orgánov rozumnými úvahami a argumentmi rozsiahle a precíznym spôsobom aj odôvodnené, a preto ich odvolací súd po preskúmaní považuje za vecne správne.

Najvyšší súd dáva do pozornosti, že úlohou súdu pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov §§ 247 a nasl. O.s.p.) je posudzovať, či správny orgán príslušný na konanie si zadovážil dostatok skutkových podkladov pre vydanie rozhodnutia, či zistil vo veci skutočný stav, či konal v súčinnosti s účastníkom konania, či rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a či obsahovalo zákonom predpísané náležitosti, teda či rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade s hmotnoprávnymi, ako aj s procesnoprávnymi predpismi. Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého rozhodnutia. V rámci správneho prieskumu súd skúma aj procesné pochybenie správneho orgánu a či je takou vadou konania pred správnym orgánom, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 3 O.s.p.).

Vychádzajúc zo skutkových okolností daného prípadu a vyššie uvedených skutočností Najvyšší súd Slovenskej republiky nepovažoval za dôvodnú odvoláciu námietku žalobcu, že krajský súd dospel k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci. Krajský súd v Banskej Bystrici postupoval správne, keď preskúmané rozhodnutie potvrdil. V jeho konaní neboli zistené ani procesné pochybenia odôvodňujúce zrušenie rozsudku a jeho vrátenie na ďalšie konanie, preto Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolaním napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 a § 219 ods. 1, 2 O.s.p. potvrdil.

Spôsob, akým žalovaný a prvostupňový orgán vykonali dokazovanie a vyhodnotili dôkazy je plne v súlade s riadnym konaním tak, ako ho predpokladajú správny poriadok a zákon o ochranných známkach.

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

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta tretia zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.