



**ROZSUDOK**  
**V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: **M., R.**, právne zastúpeného advokátkou JUDr. A., A., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 902-2004 II/168-2006 zo dňa 19.12.2006, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/3/2007-92 zo dňa 18.4.2007, takto

**r o z h o d o l :**

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/3/2007-92 zo dňa 18.4.2007 **p o t v r d z u j e .**

Účastníkom 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 v Banskej Bystrici podľa § 250j ods. 2 písm. a/ OSP zrušil rozhodnutie č. POZ 902/2004 II/168-2006 zo dňa 19.12.2006, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. POZ 902-2004 zo dňa 6.9.2006 o zamietnutí žiadosti žalobcu o pokračovanie v konaní o prihláške ochrannej známky POZ 902-2004 „NN monari“

zastavenom z dôvodu, že žalobca si neurčil v stanovenej lehote zástupcu pre konanie o ochranných známkach v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len zákon), vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie a zaviazal ho k úhrade trov konania žalobcovi v sume 25.923,-Sk.

Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd po preskúmaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia správneho orgánu a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného vychádzalo z nesprávneho posúdenia veci.

Krajský súd zistil, že zásadný právny rozpor v otázke aplikácie príslušných ustanovení SP a zákona je vo vzťahu doručovania písomností zahraničnému účastníkovi v konaní o prihlášku ochrannej známky, zastúpeného iným než slovenským patentovým zástupcom alebo slovenským advokátom.

Poukázal na to, že na konanie o prihláške ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou uvedených zákonných ustanovení a teda i ustanovenia dotýkajúce sa doručovania písomností. Vo vzťahu k zahraničiu v zmysle § 34 ods. 3 zákona je stanovená iba podmienka, že zahraničné subjekty v konaní o ochranných známkach musia byť zastúpené oprávnenými zástupcami, pričom v danom prípade takýmto oprávneným zástupcom nie je hosťujúci patentový zástupca, prípadne hosťujúci euroadvokát, na ktorých by sa podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 586/2003 Z. z.) vzťahovala povinnosť mať spolupracujúceho advokáta, ktorému sa doručujú písomnosti v jeho sídle a v prípade zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch a zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 344/2004 Z. z.) povinnosť uviesť priamu adresu na doručovanie písomností na území Slovenskej republiky.

Podľa jeho názoru je postavenie právnej zástupkyne v tomto konaní odlišné, lebo je považovaná za právnu zástupkyňu s plnými oprávneniami slovenského advokáta v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z.. Predpoklad, že slovenský advokát bude svoju činnosť vykonávať len na území Slovenskej republiky a len v sídle uvedenom v zozname Slovenskej advokátskej komory (SAK), označil za mylný a ničím nepodložený.

Za nesprávny považoval aj názor žalovaného, že štátne orgány môžu konať iba to, čo im právne predpisy výslovne ukladajú, a teda keď zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva povinnosť zasielať korešpondenciu mimo územia Slovenskej republiky, nedošlo tým k porušeniu zákona. Dôvodil všeobecnou platnosťou právnej úpravy správneho konania, ktorá bez ohľadu na sídlo účastníka zakladá povinnosť doručovať mu písomnosti na ním uvedenú adresu, pokiaľ zákon toto špeciálne nevylučuje.

Krajský súd pripomenul, že Nariadenie Rady ES č. 1348/2000 je právne záväzný práve na takýto druh doručovania mimosúdnych písomností, za ktoré je nesporne potrebné považovať aj rozhodnutia vydávané žalovaným v rámci konania o ochranných známkach.

Proti rozsudku podal žalovaný včas odvolanie, ktorým navrhol rozsudok krajského súdu zrušiť, žalobu zamietnuť a účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznať.

Súdu vytýkal, že sa nezaoberal tým, či plná moc spĺňala všetky podmienky povinného zastúpenia ustanovené zákonom, keď v nej uvedené sídlo advokátky ako oprávnenej zástupkyne v konaní o ochranných známkach nebolo zhodné so sídlom advokátky zapísaným v zozname SAK, nakoľko sa za oprávneného zástupcu v konaní o ochranných známkach považuje len advokát zapísaný v zozname SAK spolu s uvedeným sídlom, ktoré je na území Slovenskej republiky. Poukázal na procesné pochybenie právnej zástupkyne žalobcu v tom zmysle, že ako slovenská advokátka vedená SAK v predloženej plnej moci uviedla ako sídlo adresu v Prahe, čo nie je v súlade so zápisom SAK.

K inštitútu povinného zastúpenia uviedol, že tento bol podľa § 34 ods. 3 zákona transponovaný do nášho právneho poriadku z medzinárodnej právnej úpravy a jeho zmyslom je zabezpečiť zjednodušenie, zefektívnenie a hospodárnosť konania pred žalovaným a to aj tým, že má zabezpečiť efektívnosť doručovania písomností na území Slovenskej republiky s ohľadom na základné zásady správneho konania – hospodárnosť a včasnosť. Dôvodil, že ak by mal doručovať všetky písomnosti zástupcom do tej krajiny EÚ, o ktorú požiadajú v zmysle uvedenia adresy na doručovanie, v tom prípade by inštitút povinného zastúpenia v oblasti priemyselno – právnej ochrany stratil opodstatnenie.

Podľa jeho názoru vyžadovanie adresy na doručovanie písomností na území Slovenskej republiky žiadnym spôsobom neobmedzuje voľné poskytovanie služieb advokáta

v rámci voľného trhu EÚ a poukázal na zákon č. 344/2004 Z. z., v zmysle ktorého sa písomnosti určené hosťujúcemu patentovému zástupcovi resp. euroadvokátovi doručujú len na území Slovenskej republiky. Pripomenul tiež ustanovenie § 24 ods. 4 Správneho poriadku, podľa ktorého ak účastník so sídlom v cudzine má ustanoveného opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, potom sa doručuje len tomuto zástupcovi, t. j. na adresu v tuzemsku.

Žalovaný ďalej namietal záver krajského súdu o záväznosti v predmetnej veci nariadenia Rady ES č. 1348/2000 z 29.5.2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach. Poukázal na to, že toto nariadenie nešpecifikuje, čo je mimosúdnou písomnosťou a príručka k nariadeniu taxatívne vymenúva prijímajúce a vysielajúce orgány na vybavenie žiadostí o doručenie súdnych a mimosúdnych písomností, ktorými sú výlučne súdy a vychádzajúc aj z „Nového usmernenia pre okresné súdy vykonávajúce doručovanie písomností v občianskych a obchodných veciach adresátom v Slovenskej republike na základe žiadostí cudzích orgánov z členských štátov EÚ“, ktoré výslovne vymenúva, ktorým žiadostiam nebude vyhovie – vrátená bude žiadosť, ktorá nespadá do predmetu nariadenia, teda pod občianske a obchodné veci, pričom pod tento pojem sú zahrnuté aj pracovné a rodinné veci avšak nie správne a trestné veci. Vzhľadom na to sa predmetné nariadenie na doručovanie písomností žalovaného nevzťahuje.

Na záver žalovaný namietal výšku a dôvodnosť trov konania, ktoré sa neúmerne predražilo samotnou cestou slovenskej advokátky z Prahy na pojednávanie na Slovensko. Trovy advokátky pri existencii inštitútu substitučného zastúpenia a jej sídle na území Slovenskej republiky považoval za zbytočné a inštitút trov konania za zneužitý.

Žalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu nesúhlasil s námietkami žalovaného, napadnutý rozsudok krajského súdu navrhol ako vecne správny potvrdiť.

Poukázal na nejednotný postup žalovaného v iných prípadoch vo vzťahu k aplikácii Nariadením Rady ES č. 1348/2000 a vyžadovaniu prípadne aj inej adresy na doručovanie v tuzemsku ako adresy sídla zapísaného v zozname vedenom SAK. Trval na tom, že zákon nestanovuje možnosť doručovať oprávnenému zástupcovi žalovaným len na území Slovenskej republiky, pričom odkázal i na judikatúru SDES. Trovy konania boli vyčíslené a priznané v súlade s platným zákonom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 OSP a dospel k záveru, že odvolaniu žalovaného nie je možné vyhovieť.

Z obsahu pripojeného spisu súdu prvého stupňa ako aj z administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že žalobca podal dňa 20.3.2004 prihlášku ochrannej známky č. 902-2004 „NN monnari“. V dôsledku ukončenia zastupovania žalobcu patentovou zástupkyňou, vyzval žalovaný žalobcu k ustanoveniu si oprávneného zástupcu v konaní a následne v dôsledku márneho uplynutia stanovenej lehoty rozhodnutím č. POZ 902-2004 zo dňa 3.5.2006 konanie zastavil.

Žalobca podaním zo dňa 10.7.2006 žiadal o pokračovanie v konaní o prihláške ochrannej známky v súlade s § 40 ods. 2 zákona a predložil plnú moc, ktorou ustanovil JUDr. P. - slovenskú právnu zástupkyňu pre konanie o ochranných známkach. V plnej moci bola uvedená adresa JUDr. P. v Českej republike.

Žalovaný žalobcu vyzval o určenie adresy pre doručovanie na území Slovenskej republiky s odvolaním sa na list predsedníčky žalovaného zo dňa 12.5.2006 a na čl. 4 ods. 1 písm. b/ Dohovoru o práve k ochrannej známke.

Žalobca podaním zo dňa 17.8.2006 požiadal žalovaného o prehodnotenie jeho stanoviska doručovať len na území Slovenskej republiky z dôvodu, že právne predpisy Slovenskej republiky nestanovujú takúto povinnosť.

Následne žalovaný rozhodnutím č. POZ 902-2004 zo dňa 6.9.2006 žiadosť žalobcu o pokračovanie v konaní podľa § 40 ods. 4 zákona zamietol a na odvolanie žalobcu ho žalobou napadnutým druhostupňovým rozhodnutím potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s názorom krajského súdu, ktorý právny záver žalovaného v predmetnej veci považoval za nesprávny a rozhodnutie žalovaného za nesúladne so zákonom.

Podľa § 34 ods. 3 zákona sa osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami.

Podľa názoru odvolacieho súdu účelom citovaného ustanovenia je predovšetkým to, aby účastník, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky a teda možno usudzovať, že nemá znalosť slovenského právneho systému, bol v konaní pred žalovaným zastúpený kvalifikovaným zástupcom. Na účely konania o ochranných známkach je takýmto oprávneným zástupcom patentový zástupca v zmysle zákona č. 344/2004 Z. z. alebo advokát podľa zákona č. 586/2003 Z. z.

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 344/2004 Z. z. je patentový zástupca povinný písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo patentového zástupcu musí byť na území Slovenskej republiky.

Podľa § 12 ods. 3, veta druhá zákona č. 586/2003 Z. z. sídlo advokáta musí byť na území Slovenskej republiky.

Z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona teda vyplýva pre žalobcu, ktorý má sídlo v Poľsku, povinnosť byť zastúpený oprávneným zástupcom. Žalobca si za svojho zástupcu zvolil JUDr. P. - advokátku zapísanú v zozname advokátov SAK, so sídlom v B., pôsobiacu v advokátskej a patentovej kancelárii so sídlom v Českej republike.

Zo žiadnych zákonných ustanovení však nemožno bez ďalšieho dospieť k záveru, že písomnosti môže žalovaný doručovať len na území Slovenskej republiky a obdobne záver o povinnosti byť zastúpený oprávneným zástupcom, ktorému možno doručovať len na území zmluvného štátu nemožno vyvodiť ani zo znenia čl. 4 ods. 2 Dohovoru o práve ochranej známky (uverejnený v Zbierke zákonov ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 215/1998 Z.z. – ďalej len Dohovor), v zmysle ktorého:

- (a) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby na účely ľubovoľného konania pred úradom každá osoba, ktorá nemá ani trvalé bydlisko, ani skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na jej území, bola zastúpená zástupcom.
- (b) Každá zmluvná strana môže požadovať, aby v rozsahu, v akom sa nevyžaduje zastupovanie podľa písmena (a), na účely ľubovoľného konania pred úradom ľubovoľná osoba, ktorá nemá ani trvalé bydlisko, ani skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na jej území, mala adresu na doručovanie na jej území.

Na predmetné konanie o ochrannej známke sa v zmysle § 37 zákona s výnimkou taxatívne vymenovaných ustanovení vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní t.j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a teda doručovanie písomností žalovaného sa spravuje ustanoveniami § 24 a nasl. SP, z ktorých nevyplýva povinnosť správnych orgánov doručovať len na území Slovenskej republiky, ale naopak v zmysle § 25 ods. 5 SP pre žalovaného vyplýva povinnosť doručiť písomnosti zvolenému zástupcovi a keďže v tomto prípade je takýmto zástupcom advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK, má žalovaný doručovať písomnosti len jej a to na adresu, ktorú pre účely doručovania uviedla. Žalovaný nemôže požadovať od zastúpeného účastníka správneho konania povinnosť určiť adresu pre doručovanie len na území Slovenskej republiky, pretože takáto povinnosť pre tento prípad nemá oporu v relevantných zákonných ustanoveniach.

V súvislosti s aplikáciou Nariadenia Rady ES č. 1348/2000 pre doručovanie písomností vydaných žalovaným sa však odvolací súd s názorom krajského súdu nestotožnil, s poukazom na skutočnosť, že konanie o ochrannej známke je svojím charakterom správnym konaním, pričom citované nariadenie, ako to nakoniec vyplýva i z jeho názvu, sa týka doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach, navyše uvádzané mimosúdne písomnosti musia mať priamy súvis s prebiehajúcim alebo zamýšľaným súdnym konaním pred orgánom vykonávajúcim súdnu moc v členskom štáte, čo individuálne rozhodnutia žalovaného v štádiu konania pred ním nepochybne nemajú.

Odvolací súd nepovažoval za dôvodnú odvolaciu námietku žalovaného v časti o trovách priznaných úspešnému žalobcovi v sume 25.923,-Sk, pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku v sume 10.000,-Sk, z odmeny za 3 úkony právnej služby po 1.371,-Sk a z hotových výdavkov – cestovného z Prahy na Sliač lietadlom v sume 9.310,-Sk a ubytovanie v sume 2.500,-Sk.

Podľa § 15 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb má advokát popri nároku na odmenu aj nárok

- a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
- b) na náhradu za stratu času (§ 17).

Súd prvého stupňa náležitým spôsobom zdôvodnil prečo vychádzajúc z predložených dokladov o preukázateľne vynaložených nákladoch priznal uplatnené trovy konania v modifikovanej výške a ako prihliadal na hospodárnosť konania a účelnosť vynaložených nákladov, s ktorými dôvodmi rešpektujúcimi citované ustanovenie sa odvolací súd stotožnil.

Z uvedených dôvodov dospel Najvyšší súd Slovenskej republiky k záveru, že krajský súd nepochybil, keď z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, preto jeho rozsudok ako vecne správny podľa § 219 OSP potvrdil.

Pri rozhodovaní o náhrade trov odvolacieho konania súd vychádzal z § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c a § 250k ods. 1 OSP, keď účastníkom trovy odvolacieho konania nepriznal, z dôvodu, že žalovaný v odvolacom konaní nebol úspešný a úspešný žalobca si trovy odvolacieho konania neuplatnil.

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

V Bratislave 18. novembra 2008

Za správnosť vyhotovenia:  
Ľubica Kavivanovová

**JUDr. Igor Belko, v. r.**  
**predseda senátu**