



ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Margity Fridovej, v právnej veci žalobcu: **S., M.**, zastúpeného JUDr. M.K., advokátkou, proti žalovanému: **S. s.r.o.**, zastúpeného JUDr. P.S., advokátom, o zdržanie sa zasahovania do práv k ochrannej známke a nekalej súťaže, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 40 Cbs 38/02, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. februára 2006, č. k. 6 Obo 197/04–249, v zmení opravného uznesenia z 11. marca 2008 č. k. 6 Obo 197/2004–298, takto

r o z h o d o l :

Dovolanie žalobcu **z a m i e t a .**

Žalovanému nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania.

O d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalovanému zakázal označovať akékoľvek syry označením zhodným alebo podobným s ochrannou známkou žalobcu „syrokrém“, registrovanou Ú.) pod číslom X. Žalovanému uložil povinnosť na jeho náklady uverejniť ospravedlnenie za porušovanie práv k ochrannej známke žalobcu v troch denníkoch s celoslovenskou pôsobnosťou. Žalovanému ďalej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi čiastku 300 000,- Sk náhrady nemateriálnej ujmy. V časti žaloby, ktorou žalobca žiadal prikázať žalovanému stiahnuť z trhu všetky syry, na ktorých je uvedené označenie

zhodné alebo zameniteľne podobné s ochrannou známkou žalobcu, ako aj všetky písomné a akékoľvek iné materiály, na ktorých je umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľne podobné s touto ochrannou známkou, konanie zastavil po tom, ako žalobca vzal žalobu v tejto časti späť. Vo zvyšnej časti návrh zamietol. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 60 153,- Sk na účet právnej zástupkyne žalobcu. Takto rozhodol s poukazom na § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len zákon). Pri rozhodnutí vychádzal zo skutkového zistenia, že žalobca je majiteľom ochrannej známky „syrokrém“, ktorá je zapísaná v registri ochranných známk Ú. pod číslom X. Podľa názoru súdu prvého stupňa, keďže známka je zapísaná v registri ako slovná, právo na ochranu má aj samotné slovo „syrokrém“. Nesúhlasí s názorom žalovaného, že vzhľadom na zápis v registri ochranných známk „slovná v priloženej úprave“ má právo na ochranu iba ochranná známka v takom vyhotovení, aké je zapísané v registri ochranných známk. Pri takomto pochopení, by nešlo o slovnú ochrannú známku, nasvedčovalo by to skôr obrazovej ochrannej známke. Chránené označenie je vnímané z viacerých hľadísk (obrazové, fonetické, sémantické), preto pri posúdení práva na ochranu majú všetky tieto hľadiská nezameniteľný význam. Pri slovnej ochrannej známke je potom z fonetického hľadiska úplne bezvýznamný tvar, prípadne sklon písma chráneného označenia. Každé označenie podobného výrobku slovom „syrokrém“ znamená zásah do ochrannej známky žalobcu prinajmenšom v podobe zameniteľného označenia. Žalovaný sa nemôže úspešne brániť tým, že právo ochrany má žalobca jedine na také vyobrazenie ochrannej známky, ako je uvedené v registri ochranných známk. Takáto obrana neobstojí vzhľadom na § 25 ods. 1 zákona, podľa ktorého nesmie nikto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používať označenie zhodné, alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary, pre ktoré ochranná známka zapísaná do registra. Konanie žalovaného, porušujúce právo žalobcu k ochrannej známke, je zároveň nekalou súťažou formou parazitovania podľa § 48 Obch. zák. Vzhľadom na zápis ochrannej známky neobstojí obrana žalovaného založená na združení tohto slova. Na označenie predmetného výrobku úplne stačí slovo „syr“ alebo „topený roztierateľný syr“. Práve skutočnosť, že výrobok s označením „syrokrém“ je známy širokej verejnosti, musela byť dôvodom, pre ktorý ho použil na označenie svojich výrobkov žalovaný, preto je naplnená aj skutková podstata parazitovania, ktorou je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa.

Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej (vyhovujúcej) časti a žalobu zamietol. Rovnako ako súd prvého stupňa vychádzal z toho, že žalobca je majiteľom ochrannej známky, zapísanej od 21. mája 2001 v registri ochranných známk pod č. X. Na rozdiel od neho však nesúhlasil s jeho záverom, že ochranu požíva samotné slovo „syrokrém“ bez ohľadu na jeho úpravu. Podľa názoru odvolacieho súdu takýto výklad nemá oporu v zákone č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01. marca 1997, a ktorý na daný vzťah účastníkov konania treba aplikovať, keďže ochranná známka bola zapísaná za jeho účinnosti. Podľa § 1 ods. 1 zákona, ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová, vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ako aj farebné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary, alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných známk. Účelom ochranných známk je ich spôsobilosť rozlíšiť tovary, alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov. V nadväznosti na uvedené, majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Podmienky pre zápis označenia do registra skúma úrad zo zákona. Podmienky sú stanovené v § 2 zákona. Za ochrannú známku okrem iného nemožno uznať označenia, ktoré slúžia v obchode na označenie druhu, účelu alebo iných vlastností tovarov (§ 2 ods. 1 písm. c/ zákona). Súd prvého stupňa nepriznal dostatočný význam skutočnosti, že ochranná známka ako označenie tovaru bola úradom zapísaná do zoznamu síce ako slovná, ale podľa priloženej grafickej úpravy, ktorá sa tak stala súčasťou zapísanej ochrannej známky ako celku. Právnu ochranu podľa § 26 zákona tak môže požívať len tak, ako je zapísaná a zobrazená v reprodukcii. Je tomu tak preto, že slovo „syrokrém“ je desiatky rokov u spotrebiteľov chápané ako označenie ľahko roztierateľného syra. Je to nepochybne označenie druhu a účelu tovaru alebo jeho vlastností. Bez ďalšej grafickej úpravy by slovo úrad nezapísal do registra ochranných známk. V konaní nebolo sporné a netvrdil to ani žalobca, že žalovaný pri označení svojich výrobkov slovom „syrokrém“ tak nerobil v rovnakej alebo zameniteľnej grafickej úprave.

Záver súdu prvého stupňa o tom, že konanie žalovaného je nekalou súťažou, vychádza z predchádzajúceho názoru, že ochranu požíva už samotné slovo „syrokrém“. Podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka, nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo

spotrebiteľom. Pokiaľ žalovaný svoje výrobky označoval druhovým označením „syrokrém“, nemohol v hospodárskej súťaži spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Je mimo pochyb, že slovo „syrokrém“ je bežnými spotrebiteľmi vnímané ako označenie jemne roztierateľného syra, a to bez ohľadu na to, ktorý súťažiteľ takýto údaj na určenie druhu syra na výrobku uvedie. V žiadnom prípade nemôže dôjsť k ujme priemernému spotrebiteľovi, ktorý takéto označenie druhu syra vníma po dlhú dobu, počas ktorej sa označenie stalo príznačné práve pre roztierateľný syr. Za nesprávny preto odvolací súd, s poukazom na dôvody, týkajúce sa ochrannej známky, považoval aj názor súdu prvého stupňa, že sa žalovaný dopúšťal nekalej súťaže.

Rozhodnutie odvolacieho súdu nadobudlo právoplatnosť 24. apríla 2006.

Proti rozhodnutiu podal dovolanie žalobca. V dovolaní uviedol, že odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil na základe nesprávneho právneho posúdenia veci. Preto žiada napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

Podľa dovolateľa súd prvého stupňa vo svojom rozsudku správne konštatoval, že chránené označenie je vnímané z viacerých hľadísk (obrazové hľadisko, fonetické, sémantické) pri posúdení práva je potom z fonetického hľadiska úplne bezvýznamný tvar písma, prípadne sklon písma chráneného označenia. Každé označenie podobného výrobku slovom „syrokrém“ znamená zásah do ochrannej známky žalobcu prinajmenšom v podobe zameniteľného označenia. Z tohto dôvodu nemôže sa žalovaný úspešne brániť tým, že poukazuje na zápis ochrannej známky s tvrdením, že právo na ochranu má žalobca jedine na také vyobrazenie ochrannej známky, ako je uvedené v registri ochranných známok. Takáto obrana neobstojí vzhľadom na § 25 ods. 1 zákona, podľa ktorého nesmie nikto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Odvolací súd však v rozsudku vôbec nevzal do úvahy ustanovenia citovaného § 25 ods. 1 zákona, týkajúce sa zákazu používať nielen označenie zhodné so zapísanou ochrannou známkou, ale aj označenie s ňou zameniteľné, a to aj napriek tomu, že v spise bolo založených dostatok dôkazov o tom, že žalovaný nepoužíval len jednoduché slovné označenie „syrokrém“, ale označenie písané takmer zhodným typom písma (len malými písmenami) a v rovnakom farebnom vyhotovení. Naopak, konštatoval, že Ochranná známka môže požívať

ochranu podľa § 26 ods. 1 zákona len tak, ako je zapísaná a zobrazená v reprodukcii. Pritom aj v tomto ustanovení sa hovorí, že majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké tovary alebo podobné tovary alebo služby.

Odvolačný súd v rozsudku ďalej uviedol, že slovo „syrokrém“ je desiatky rokov u spotrebiteľov chápané ako označenie ľahko roztierateľného syra, teda nepochybne označenie druhu tovaru, účelu alebo iných vlastností a takéto označenie tovaru by nebolo bez ďalšej grafickej úpravy do registra ochranných známk úradom zapísané. Druhovú (generickú) označenie skutočne nemôže byť zapísané ako ochranná známka do registra pre žiadny subjekt, ani keby preukázal dlhodobé kvalifikované používanie takéhoto označenia, pretože registráciou ochrannej známky, by sa priznal právom chránený monopol k slovu alebo inému všeobecnému označeniu bežne používanému na označovanie danej veci ako takej, bez ohľadu na jej pôvod. Známko-právna teória však rozoznáva aj tzv. opisné, resp. popisné označenia, ktorým, podobne ako generickým označeniam, chýba rozlišovacia spôsobilosť. Avšak zápisnú nespôsobilosť z dôvodu opisnosti možno odstrániť predložením dokladov o príznačnosti a vžitosti daného označenia pre jeho používateľa, k čomu došlo aj v tomto prípade a úrad potom ochrannú známku do registra zapísal. Ani žalovaný, napriek tomu, že tvrdí, že označenie „syrokrém“ zdruhovelo a predstavuje všeobecne tavený ľahko roztierateľný syr, na svojich výrobkoch druhu tavených roztierateľných syrov neuvádza na označenie tohto druhu výrobkov len označenie „syrokrém“, ale vždy aj dodatok, že ide o nízko, alebo vysokotučný roztierateľný tavený syr. Pokiaľ by teda slovo „syrokrém“ naozaj predstavovalo druh taveného roztierateľného syra, neuvádzal by ešte ďalšiu charakteristiku tovaru. V konaní na prvom stupni bolo preukázané, že v prípade ochrannej známky „syrokrém“ ide o platnú ochrannú známku, ku ktorej sa viažu všetky práva majiteľa ochrannej známky, vrátane práva zakázať každému používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou. Naproti tomu v konaní nebolo preukázané, že označenie „syrokrém“ je údajom bežne používaným na označenie druhu alebo inej vlastnosti tovaru. Ak by označenie „syrokrém“ bolo označením druhu taveného syra alebo charakteristickým pomenovaním takéhoto syra, museli by ho na základe Potravinového kódexu uvádzať na svojich výrobkoch všetci výrobcovia tavených roztierateľných syrov. Názor odvolacieho súdu, že žalobca má svoju ochrannú známku chránenú len v zapísanom tvare a má výlučné právo používať ju len v tomto tvare, je formálne správny, avšak výklad, že použitie

označenia, ktoré je s takouto ochrannou známkou len zameniteľné, nie je zásahom do práv majiteľa známky, by bol v rozpore so zákonom o ochranných známkach. Znamenalo by to, že existujú ochranné známky dvoch kategórií – také, ktoré možno porušiť, len ak porušovateľ použije označenie, ktoré je zhodné so zapísanou známkou a druhé, u ktorých aj použitie zameniteľného označenia je zásahom do práv majiteľa. Takéto delenie známkov však žiadny predpis známkového práva nepozná a nepozná.

Žalobca nesúhlasí ani so záverom odvolacieho súdu, že vzhľadom na druhové označenie „syrokrém“ nebola naplnená ani skutková podstata nekalej súťaže, ako je upravená v § 44 Obch. zák. Používanie označenia „syrokrém“ – foneticky a sémanticky zhodného a vizuálne zameniteľného s ochrannou známkou, ktorá je z pohľadu nekalej súťaže osobitným označením výrobkov, ktoré je v zákazníckych kruhoch, platí pre podnik určitého majiteľa, je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť majiteľovi ochrannej známky ako súťažiteľovi ujmu. Imateriálnu ujmu pociťuje žalobca predovšetkým v znehodnocovaní svojej ochrannej známky, ktoré by mohlo viesť až k jej zdruhoveniu a v možnom spájaní jeho podniku s konkurenčným podnikom iného súťažiteľa v dôsledku jej používania neoprávneným subjektom.

Žalovaný vo vyjadrení žiadal dovolanie zamietnuť. Vo vyjadrení a jeho doplneniach okrem iného zdôraznil, že odvolací súd v základnej otázke dospel k správneému záveru, že označenie „syrokrém“ je druhovým označením, ktoré samotné nemá rozlišovaciu schopnosť. Ochranná známka už v zapísanej forme mala od začiatku zníženú hodnotu, ktorú už ďalším užívaním nemožno znižovať alebo rozmelňovať. V konaní bolo preukázané, že nie len žalovaný, ale aj iní výrobcovia používajú a trvajú na tom, že označenie „syrokrém“ má druhovú povahu. K zdruhoveniu názvu bez rozlišovacej spôsobilosti vývojom a používaním výrobcami i samotnými užívateľmi na označenie určitého druhu výrobku – taveného roztierateľného syra. Tomuto vývoju nie je možné zabrániť a nezavinil ho žalovaný. V konaní bolo dostatočne preukázané, že žalovaný nezasiahol do práv majiteľa ochrannej známky a nenaplnil ani skutkové znaky nekalosúťažného konania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O.s.p.), po zistení, že dovolanie je prípustné (§ 239 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu stanovenom v § 242 O.s.p. a dospel k záveru, že dovolanie nie je dôvodné.

Ochranná známka je označenie, ktorej účelom je rozlíšenie tovarov a služieb jedného producenta od produktov ostatných producentov. Z uvedeného je zrejmé, že kľúčovou skutočnosťou pre známkové právo je rozlišovacia spôsobilosť súhrnu zložiek, ktoré známku tvoria. Rozlišovacia spôsobilosť, ako to vyplýva z § 1 ods. 1 zákona (...spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby ...) je základnou podmienkou preto, aby bolo možné označenie uznať za ochrannú známku. Ochranná známka má formalizovanú povahu, čo znamená, že legálnej definícii ochrannej známky zodpovedá len také označenie, ktoré je zapísané do registra ochranných známk vedeného na to povereným štátnym orgánom (...zapísané do registra ochranných známk...).

Predmet a vecný rozsah ochrany je daný obsahom zápisu. Z výpisu z registra ochranných známk (číslo zápisu X.) je zrejmé, že ochranná známka „syrokrém“ má síce povahu slova, ale ako slovná známka je zapísaná v osobitnej grafickej úprave. Ide teda o grafickú ochrannú známku, ktorú tvorí slovný prvok, ale je uvedený v graficky upravenej forme tohto prvku. Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, že známkovú ochranu nepožíva samotný slovný prvok „syrokrém“, ale len jeho osobitná, v registri zapísaná grafická úprava. V dôsledku tohto záveru otázka, či samotné slovo „syrokrém“ je označením druhu prípadne vlastnosti výrobku, alebo je označením konkrétneho výrobku konkrétneho producenta s rozlišovacou schopnosťou, bola bezvýznamná pre posúdenie, či došlo k zásahu do práva k ochrannej známke. Zásahom do práva žalobcu ako majiteľa ochrannej známky je len nedovolené použitie slova v zapísanej forme. V konaní ani nebolo sporné, že žalovaný na svojich výrobkoch označenie zhodné so zapísanou grafickou formou nepoužíval.

Treba prisvedčiť dovolateľovi, že § 25 ods. 1 zákona chráni majiteľa nielen pred nedovoleným použitím označenia zhodného z ochrannou známkou, ale dáva aj ochranu pred nedovoleným použitím označenia, ktoré je s ochrannou známkou zameniteľné. Označenie zameniteľné s ochrannou známkou je také označenie, ktoré svojím usporiadaním jednotlivých prvkov, ktoré ho tvoria, vytvára obdobný vizuálny vnem (keďže samotný slovný prvok nie je chránený, fonetické hľadisko neprichádza do úvahy) a môžu viesť k zámene pri výbere tovaru. Odvolací súd dospel k správne mu záveru, že žalovaný pri používaní slova „syrokrém“ ako označenia druhového pre určitý typ syra, ho nepoužíval v takej grafickej úprave, ktorá by

v spojení ostatnými prvkami a celkovým usporiadaním obalov jeho výrobkov mohla viesť k zámene s výrobkami žalobcu.

Nemožno prisvedčiť dovolateľovi, že žalovaný sa používaním označenia „syrokrém“, ktoré je podľa neho významovo a foneticky zhodné a vizuálne zameniteľné s ochranou známkou, ktorá je z pohľadu nekalej súťaže osobitným označením výrobku príznačným pre určitý podnik, dopustil nekalej súťaže. Správny je záver odvolacieho súdu, že označovaním výrobkov slovom „syrokrém“, ktoré je označením druhovým, nemohol žalovaný spôsobiť v hospodárskej súťaži ujmu iným súťažiteľom. Z výsledkov dokazovania najmä z dôkazov predložených žalovaným (recepty v literatúre, časopisoch a iných publikáciách, obaly, alebo kópie obalov syrových výrobkov žalobcu, žalovaného a iných výrobcov) vyplýva, že slovo „syrokrém“ je v kruhu výrobcov spotrebiteľmi vnímané ako označenie ľahko rozlíšiteľného krémového syra bez vzťahu k určitému výrobcovi. Je to označenie druhové bez rozlišovacej schopnosti. Tento záver podporuje aj priebeh konania o ochrannej známke žalobcu (číslo prihlášky POZ 3116-95). Z listov - výziev Ú. zo 4. februára 1998 a 31. marca 1998 vyplýva, že v konaní o prihláške Úrad slovné označenie „syrokrém“ bez akejkoľvek grafickej úpravy, alebo ďalšieho rozlišovacieho prvku, z hľadiska známkového práva, považoval za jednoznačné druhové označenia, u ktorého nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nie je možné odstrániť, ani predložením dokladov o príznačnosti. Na zapísanie značky v žiadanej grafickej forme na výzvu Úradu, musel žalobca (jeho predchodca) preukázať, príznačnosť neskôr zapísaného (grafického) označenia dôkazmi o rozsahu používania na území Slovenskej republiky najmenej jeden rok pred podaním prihlášky (§ 2 ods. 1 písm. b/, c/, § 2 ods. 2 zákona). Až po doložení žiadaných dôkazov bolo označenie zapísané ako slovná značka v priloženej úprave.

Správny je záver odvolacieho súdu, že žalovaný neporušil právo žalobcu k ochrannej známke a nedopustil sa ani nekalej súťaže. Z uvedených dôvodov považoval dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu za vecne správne a dovolanie žalobcu za neopodstatnené. Dovolanie preto podľa § 243b ods. 1 v spojení s ustanovením § 243i ods. 2 O.s.p. zamietol.

V dovolacom konaní mal žalovaný úspech. Má preto právo na náhradu trov dovolacieho konania podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1, § 243b ods. 4 a § 243i ods. 2

O.s.p. Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. v znení účinnom od 30. júna 2007 o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh. Žalovaný podal vyjadrenie k dovolaniu a jeho doplnenie, ani v jednom z uvedených podaní však nepodal návrh na priznanie trov dovolacieho konania. Dovolací súd preto pri vyhlásení rozsudku rozhodol, že sa žalovanému náhrada trov konania nepriznáva. Žalovaný až v podaní, ktoré bolo súdu doručené 01. decembra 2008, vyčíslil trovy dovolacieho konania. Postup podľa § 151 ods. 1 O.s.p. (vyčíslenie trov konania do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku) prichádza do úvahy, ak účastník konania navrhne priznanie trov, ale do času rozhodnutia ich nevyčíslil. V prejednávanej veci však do rozhodnutia dovolacieho súdu nenavrhol priznanie trov, preto mu súd náhradu trov konania (ani v predbežne nevyčíslenej výške) nemohol priznať. Na uvedenej situácii už vyčíslenie trov v lehote troch dní nič nemohlo zmeniť.

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

V Bratislave 27. novembra 2008

JUDr. Peter Dukes, v. r.
predseda senátu