



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: **S., a.s., K.** (predtým S., a.s., N.), zast. JUDr. M., advokátom so sídlom A., K. proti žalovanému: **H., s.r.o., B., o návrhu na ochranu proti nezákonnému používaniu ochranných znáмок**, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 16. októbra 2003, č.k. 29Cb 68/01-104, a to do častí, ktorými žalobe vyhovel, takto

r o z h o d o l:

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 16. októbra 2003, č.k. 29Cb 68/01-104 sa v napadnutej časti **p o t v r d z u j e**.

Žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e:

Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 16. októbra 2003, č.k. 29Cb 68/01-104 zakázal žalovanému používať ochrannú známku žalobcu registrovanú Úradom priemyselného vlastníctva SR pod č. X., ako aj označenia s touto ochrannou známkou žalobcu zameniteľné, a to v súvislosti s označovaním akýchkoľvek tovarov alebo služieb. Zároveň uložil žalovanému stiahnuť z trhu všetky takto doteraz označené predmety.

Súd prvého stupňa uložil žalovanému, aby poskytol žalobcovi primerané zadost'učinenie 1 000 000,-- Sk za nemajetkovú ujmu spôsobenú neoprávneným zásahom žalovaného do práv žalobcu z vyššie označenej ochrannej známky a priznal žalobcovi právo zverejniť výrokovú časť tohto rozsudku na trovy žalovaného v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou.

Zároveň uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 116 273,-- Sk.

Konanie v časti o zákaze žalovaného nepoužívať ochrannú známku žalobcu č. 181975 ako aj práva na primerané zadost'učinenie ohľadom tejto ochrannej známky zastavil.

Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že žalobca žalobou žiadal, aby súd uložil žalovanému nepoužívať ochranné známky žalobcu registrované ÚPV SR pod č. X. a X. v súvislosti s označením akýchkoľvek tovarov alebo služieb a zároveň mu uložil stiahnuť z trhu všetky takto doteraz označené predmety. Ďalej žalobca žiadal priznať primerané zadost'učinenie vo výške 1 000 000,-- Sk, ako aj právo uverejniť výrokovú časť tohto rozsudku v troch denníkoch s celoštátnou pôsobnosťou do 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalobca žalobu odôvodnil tým, že žalobca používa vo svojom obchodnom styku a vo svojej korešpondencii grafický formát písomností (hlavičku), súčasťou ktorej je označenie „S.“, pričom grafické vyobrazenie tohto označenia sa úplne zhoduje s vyobrazením ochrannej známky registrovanej ÚPV SR pod č. X. v prospech žalobcu pre tovary a služby zaradené v zmysle medzinárodného dohovoru do tried: 03, 37, 38 a 42. Žalovaným používané označenie sa zároveň takmer úplne zhoduje s vyobrazením ochrannej známky registrovanej ÚPV SR pod č. X. v prospech žalobcu pre tovary a služby, zaradené v zmysle medzinárodného dohovoru do tried 06, 09, 19, 37, 38, 42. Takýto formát používal žalovaný minimálne v období ostatných troch rokov pri komunikácii s podnikateľskými subjektmi, ako i štátnymi inštitúciami. Takéto konanie žalovaného môže vyvolať mylnú predstavu jednak o určitej spojitosti medzi tovarmi a službami dodávanými žalovaným a žalobcom, jednak o bližšom organizačnom alebo obchodnom prepojení medzi žalobcom a žalovaným.

Žalobca vzal svoju žalobu v časti o zákaz používania ochrannej známky č. X. späť, v dôsledku čoho súd v súlade s ust. § 96 ods. 1,2 O.s.p. konanie v tejto časti zastavil.

Prvostupňový súd po vykonanom dokazovaní zistil a mal za preukázané, že žalobca je vlastníkom ochrannej známky registrovanej ÚPV SR pod č. X. pre tovary a služby zaradené do tried: 09, 37, 38 a 42, zapísanej 19. novembra 1997 vyobrazenej grafickým formátom označenia „S.“.

Žalovaný používa vo svojom styku aj korešpondencii grafický formát písomností, súčasťou ktorého je označenie zhodné s označením chráneným ochrannou známkou žalobcu. Doklady svedčiace takémuto konaniu žalovaného sú napr.: oznámenie Ústrednému colnému riaditeľstvu z 8. januára 1999, list adresovaný predsedovi vlády SR z 27. februára 1999, daný na vedomie Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácii. Ďalej upozornenie adresované Slovenským telekomunikáciám, a.s. zo 6. septembra 1999, doplnenie spisu Krajského súdu v Bratislave z 13. januára 2000, faktúra S.T z 20. októbra 2000 a ďalšie.

Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra (§ 25 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z.).

Podľa ust. § 26 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z.z. majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známkou alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Prvostupňový súd mal za preukázané, že žalovaný neoprávnene používal označenie žalobcu, ktoré má tento chránené ochrannou známkou, pričom týmto konaním mohol reálne spôsobiť ujmu a mohol poškodiť záujmy žalobcu.

Preto súd prvého stupňa vyhovel žalobe.

Žalovaný svojím konaním spôsobil žalobcovi aj nemajetkovú ujmu, v dôsledku čoho súd priznal žalobcovi právo na primerané zadosťučinenie vo výške 1 000 000,-- Sk. Táto

suma sa súdu prvého stupňa javí byť primeranou z hľadiska intenzity porušenia chráneného záujmu žalobcu žalovaným.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal ich náhradu úspešnému účastníkovi, t.j. žalobcovi.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný, a to do časti;

- a) ktorou mu bolo zakázané používať ochrannú známku č. X.,
- b) ktorou mu uložil stiahnuť z trhu všetky takto označené predmety,
- c) poskytnúť primerané zadostučinenie a
- d) ktorou priznal žalobcovi právo zverejniť výrokovú časť rozsudku z týchto dôvodov:

Žalovanému nie je známe, z akých podkladov súd prvého stupňa vychádzal, preto rozsudok nemá oporu vo vykonanom dokazovaní.

Žalobca nepredložil súdu žiaden dôkaz o tovaroch a službách, ktoré by boli bývali ochrannou známkou označené, takže uloženie povinnosti niečo nekonať, čo nemá preukázané, postráda oporu v zákone. Taktiež sa nedajú stiahnuť z trhu nešpecifikované (neexistujúce) predmety a za neexistujúce porušenie je nezvyčajné, ak súd sankcionuje.

Žalobca, resp. jeho právny predchodca (I., M., s.r.o.) používal ochrannú známku v súvislosti s výkonom Zmluvy o spolupráci v oblasti vydávania telefónnych zoznamov SR z roku 1990, resp. 1992. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí v roku 2007. Do tejto doby je žalobca oprávnený a povinný ochrannú známku používať na telefónnych zoznamoch a s tým súvisiacich aktivitách. Zákaz súdu je v rozpore s právom. Žalovanému patrí ochranná známka od roku 1998, na základe priloženej zmluvy. Žalobca od roku 2004 prešiel na používanie iného označenia a inej ochrannej známky pre svoje výrobky a služby.

Platnosť zmluvy žalobca nespochybnil a jej realizácia je predmetom medzinárodných sporov, preto by žalovaný na základe článku 32 Ústavy SR rozsudok ani nerešpektoval.

Preto žalovaný navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zrušiť a zakázať žalobcovi používať ochrannú známku UVO č.X., priznať žalovanému právo na náklady žalobcu zverejniť rozsudok v troch tlačových médiách distribuovaných na Slovensku a uhradiť mu trovy konania.

Žalobca sa písomne k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie žalovaného podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné vyhovieť.

Žalovaný namietol v odvolaní, že v konaní neboli preukázané žiadne dôkazy o tovaroch a službách, ktoré by boli ochrannou známkou č. 178436 označené.

Odvolací súd preto poukazuje na dôkazy založené v spise na č.l. 22, 23,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38, ako i na podania žalovaného, napr. na č.l. 123,138,156 atď., ktoré nesporne preukazujú používanie ochrannej známky, registrovanej ÚPV SR pod č. 178436. Žalobca taktiež preukázal vlastníctvo k ochrannej známke č. X.(č.l. 18).

Žalovaný poukazuje na Zmluvu o predaji podniku z 31. marca 1998 (č.l. 117), v zmysle ktorej predávajúci S., štátny podnik, N., zast. F., ustanoveným riaditeľom, predali podnik S., štátny podnik, N. kupujúcemu H., s.r.o., B., zast. Ing. I., konateľom.

Z predloženej Zmluvy o predaji podniku (č.l. 117) vyplýva, že štátny podnik S. B. bol ustanoveným riaditeľom F. predaný žalovanému. Táto zmluva je v rozpore so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ktorý upravuje oblasť štátneho vlastníctva, pričom táto forma platí do skončenia privatizačného procesu. Zakladateľom štátneho podniku je príslušné ministerstvo, ktoré menuje aj štatutárneho zástupcu riaditeľa.

Zmluva predložená v predmetnom konaní je preto neplatná s poukazom na ust. § 39 Obč. zákonníka, prvostupňový súd preto postupoval správne, keď na ňu hľadel tak, ako keby nebola vôbec urobená, a to v úradnej povinnosti (ex offi).

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa preto v celom rozsahu stotožnil so závermi súdu prvého stupňa, ktoré považuje právne správne, a preto rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil podľa ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojitosti s ust. § 142 ods. 1 O.s.p., t.j. podľa úspechu účastníkov v odvolacom konaní.

Úspešný účastník - žalobca si však trovy odvolacieho konania neuplatnil, a preto mu ich odvolací súd nepriznal.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave 11. decembra 2008

JUDr. Anna Marková, v.r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: M.