



## ROZSUDOK

### V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu: **A. S. R.**, bytom A., zastúpeného *JUDr. R. B. M., so sídlom J.*, proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva SR**, Jána Švermu č. 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti: *P. z o.o., U., zastúpeného R., R. & G., P., v.o.s., so sídlom P.*, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MOZ 600706 II/151-2008 zo dňa 09.10.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/52/2008-87 zo dňa 27.05.2009 takto

#### r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/52/2008-87 zo dňa 27. mája 2009 **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 .**

#### O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného rozhodnutia žalovaného č. MOZ 600706 II/151-2008 zo dňa 09.10.2008, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorých predpisov v spojení s § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zamietol rozklad žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 600706-I/139-2006 zo dňa

05.12.2006 vo veci návrhu navrhovateľa P. z o.o., U., na výmaz medzinárodnej ochrannej známky č. X. „O.“.

Prvostupňovým správny rozhodnutím podľa § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk bol medzinárodný zápis ochrannej známky č. X. na území Slovenskej republiky vyhlásený za neúčinný v celom rozsahu. Vyhlásenie neúčinnosti je podľa § 18 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 04.10.2005.

Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že po preskúmaní veci dospel súd k záveru, že žalobca nepreukázal používanie ochrannej známky najmenej 5 po sebe idúcich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze. Tvrdenie žalobcu, že ochrannú známku nepoužíval na území SR z toho dôvodu, že prebiehalo konanie o budúcej licenčnej zmluve s navrhovateľom výmazu, spoločnosť P. z o.o., U., nepovažoval súd za náležitý dôvod pre nepoužívanie ochrannej známky. Spoločnosť, s ktorou malo prebiehať rokovanie ohľadom licenčnej zmluvy, sa nachádza v Poľsku, nebol tu preto dôvod pre nepoužívanie ochrannej známky v SR. Okrem toho zástupca pribratého účastníka – navrhovateľa výmazu ochrannej známky na pojednávaní dňa 06.05.2009 poprel, že by zo strany navrhovateľa na výmaz ochrannej známky boli nejaké prejavy, ktoré by smerovali k tomu, že by sa mala uzavrieť licenčná zmluva. Žalobca jednal so spoločnosťou P. len v súvislosti s obchodmi v Nemecku i to bolo v roku 2004. Zástupca ďalej tvrdil, že pokiaľ ide o samotného žalobcu, tento žiadne tovary so značkou O. nevyrábala a nemal k dispozícii ani žiadnu kanceláriu. Pokiaľ ide o internet, internetové domény, týchto je na internete asi 4 miliardy, nedá sa preto uznať, že by používanie ochrannej známky s príponou „net“ a okrem toho aj v cudzom jazyku spôsobilo, že by táto ochranná známka sa dostala do sféry vplyvu slovenských užívateľov.

Dôvody pre nepoužívanie ochrannej známky musia byť objektívne. Existencia licenčných rokovaní nie je objektívnym dôvodom nepoužívania ochrannej známky, ale ide o subjektívny dôvod. Údaj na internetovej stránke nie je riadne použiteľný pre spotrebiteľa. Skutočné používanie tovaru a ochrannej známky je potrebné spájať s tovarmi a službami vo vzťahu k spotrebiteľovi, nepostačuje len informácia na internete a okrem toho aj to len v nemeckom jazyku.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátom včas odvolanie. Namietal, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia ďalej vyplýva, že prvostupňový súd vzal do úvahy aj ničím nepotvrdený názor zástupcu pribratého účastníka, že by sa ochranná známka používaná ako doménové meno s príponou „net“ (o.net) a v cudzom jazyku, nemohla dostať do sféry vplyvu slovenských užívateľov. Práve naopak, doména „net“ (rovnako ako napr. aj doména „com“) patria na internete medzi najstaršie domény najvyššej úrovne (tzv. top level domény – TLD). Jedná sa o tzv. generické top level domény (TLD), ktoré nie sú viazané na žiadny štát (na rozdiel od národných top level domén, ktoré sú vždy spojené s

označením určitej krajiny (napr. „sk“, „cz“, „de“, „uk“ atď.). Registrovanie domény pod generickou top level doménou „net“ len potvrdzuje zámer žalobcu celosvetovo prezentovať na internete tovary s označením svojej ochrannej známky O. Rovnako neobstojí ani argument žalovaného, s ktorým sa stotožnil prvostupňový súd, že webová stránka je v nemčine a skutočné používanie tovaru a ochrannej známky je potrebné spájať s tovarmi a službami vo vzťahu k spotrebiteľovi. Ochranná známka vyobrazená na webovej stránke je používaná v tvare, v akom je prihlásená a zapísaná v registri ochranných známk a v akom ju žalobca aj fakticky používa. Je teda neho zhodné, v akom jazyku je napísaný sprievodný text na webovej stránke, nakoľko každého priemerného spotrebiteľa v konečnom dôsledku zaujíma len príslušné označenie a pod týmto označením ponúkaný tovar alebo služba. Spolu s razantným rozvojom informačných technológií a internetu, ktorý nepozná žiadne hranice, sa zásadne mení aj správanie spotrebiteľov. Súčasný spotrebiteľ v drvivej väčšine prípadov pri získavaní informácií o tovaroch a službách využíva v prvom rade možnosti ponúkané internetom. Dnes už teda nemožno mať dôvodné pochybnosti o tom, či spotrebiteľská verejnosť na Slovensku, ale aj kdekoľvek inde na svete, bola oslovená prostredníctvom webovej stránky zverejnenej na internete a registrovanej pod top level doménou „net“. Takýto radikálny posun v správaní sa spotrebiteľskej verejnosti by sa mal premietnuť aj do rozhodovacej praxe žalovaného. V súlade s argumentmi uvedenými vyššie žalobca má za to, že pokiaľ sa ochranná známka používa na internete a jej znenie je dokonca registrované ako internetová doména, nemožno mať dôvodné pochybnosti o jej adekvátnom používaní, ani o tom, či takýmto používaním bola oslovená aj slovenská spotrebiteľská verejnosť. Uvedené skutočnosti súčasne vyvracajú názor žalovaného a prvostupňového súdu o absencii používania ochrannej známky O. na Slovensku.

Žalobca ďalej tvrdil, že dlhé a neúspešné licenčné rokovania nakoniec spôsobili, že napadnutá ochranná známka nebola, podľa tvrdení žalovaného, používaná spôsobom a v rozsahu, aký by v rámci svojej zaužívanej rozhodovacej praxe považoval za adekvátny. V tejto súvislosti je nutné poukázať na fakt, že zákon o ochranných známkach (zákon č. 55/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej aj „ZOZ“) ani príkladmo neuvádza náležité dôvody ospravedlňujúce nepoužívanie ochrannej známky, čím podľa názoru žalobcu môže ísť o akýkoľvek dôvod, ktorý by bol majiteľovi ochrannej známky na prospech. Podľa doterajšej praxe je za nepoužívanie známky potrebné považovať totálnu absenciu záujmu majiteľa ochrannej známky na jej používaní, ktorá spočíva v neexistencii akýchkoľvek náznakov používania, pričom nerozhoduje intenzita používania. Vzhľadom na to, že majiteľ ochrannej známky sa snažil s navrhovateľom výmazu uzavrieť výhradnú licenčnú zmluvu, nemožno snahu žalobcu udeliť licenciu na používanie ochrannej známky vyhodnotiť ako totálny nezáujem na jej používaní. To, že sa žalovaný vo svojej doterajšej rozhodovacej činnosti niektorými dôvodmi neužívania nezaoberal neznamená, že takýto dôvod nemožno pripustiť. V tomto konkrétnom prípade je možné, s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu, nepoužívanie ochrannej známky z dôvodu prebiehajúcich licenčných rokovaní o poskytnutí výhradnej licencie pre územie SR, považovať za legitímny dôvod ospravedlňujúci jej nepoužívanie. To, že nakoniec k uzavretiu licenčnej zmluvy nedošlo, nebolo spôsobené chybou, či nedbanlivosťou žalobcu, ale ide o okolnosť, ktorá nezávisela len od jeho vôle. Snaha žalobcu dohodnúť sa s navrhovateľom výmazu a dospieť ku konsenzu v rámci

zmluvných jednaní, je jasne deklarovaná strpením používania jeho ochrannej známky na území SR už v priebehu licenčných rokovaní.

Fakt, že zákon o ochranných známkach zakotvuje možnosť majiteľovi ochrannej známky uviesť liberačné dôvody jej nepoužívania dokazuje, že toto ustanovenie zákona je potrebné vykladať čo najširšie s ohľadom na dobromyseľnosť majiteľa a pri akýchkoľvek pochybnostiach rozhodnúť v jeho prospech, vzhľadom na to, že sa jedná o krajný zásah do subjektívnych práv majiteľa ochrannej známky. Zákon o ochranných známkach zveruje žalovanému rozhodovanie o právach majiteľa ochrannej známky, pričom rozhodnutie ponecháva na jeho voľné posúdenie. Úrad priemyselného vlastníctva SR ako správny orgán poskytujúci ochranu práv k ochranným známkam mal pri rozhodovaní rovnako zvažovať, či uložená sankcia nie je vo vzťahu k dobromyseľnému majiteľovi neprímerane prísna a či ujma, ktorá vznikne majiteľovi výmazom jeho známky z registra nebude väčšia, ako záujem navrhovateľa na výmaze ochrannej známky. Uvedené je potrebné taktiež vnímať s ohľadom na fakt, že navrhovateľ výmazu bol zároveň neúspešným žiadateľom o licenciu a podanie návrhu na výmaz z jeho strany možno pokladať za konanie v zlej viere s úmyslom poškodiť žalobcu. Rovnako mal postupovať prvostupňový súd ako orgán preskúmavajúci v rámci správneho súdnictva zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Súd ako orgán oprávnený podávať v rámci svojej rozhodovacej činnosti výklad právnych noriem tak mohol, po zohľadnení všetkých osobitostí prípadu, zabrániť budúcim možným špekulatívnym konaniam v zlej viere zo strany tretích osôb.

Za daných okolností je dokonca možné výmaz ochrannej známky subsumovaný pod ustanovenie § 16 ods. 4 ZOZ považovať za priečiaci sa účelu, pre ktorý bol tento výmazový dôvod zaradený do zákona o ochranných známkach. Účelom zakotvenia možnosti výmazu ochrannej známky z registra pre nepoužívanie bolo zabrániť zahlcovaniu registra tzv. obrannými (defenzívnymi, blokačnými), či špekulatívnymi známkami. Zákonodarca sa touto úpravou snažil eliminovať riziko vzniku monopolu na ochranné známky, ktoré majiteľ nepoužíva a zároveň ani neumožňuje ich používanie tretím osobám. V prípade žalobcu však nešlo o prihlásenie blokačnej ani špekulatívnej známky s úmyslom ju nepoužívať alebo brániť v jej používaní iným. Rovnako sa nejedná ani o neúmyselné neužívanie známky, vzhľadom na prebiehajúce rokovania o uzavretí licenčnej zmluvy, počas ktorých navrhovateľ výmazu, spoločnosť P. z o.o. prostredníctvom tretích osôb, napadnutú známku aj fakticky užíval.

Za vážny nedostatok rozhodnutia žalobca považuje aj to, že sa prvostupňový súd nezaoberal všetkými argumentmi a dôkazmi ním predloženými, ktoré podľa jeho názoru dostatočne odôvodňujú používanie napadnutej ochrannej známky. Jedným z argumentov bolo, že žalobca používa svoju ochrannú známku ako súčasť názvu jeho obchodnej spoločnosti O. LTD a nechal si zaregistrovať a na vlastné náklady udržiava v platnosti internetovú doménu zhodnú so znením napadnutej známky o.net. Záujem žalobcu užívať napadnutú známku je zrejmý aj z nemalých investícií spojených napríklad s registráciou známky O. ako známky Spoločenstva. Na webovej stránke prístupnej pod doménou o.net môžeme nájsť nielen

vyobrazenie samotnej známky, ale aj jej aplikáciu na konkrétnych tovaroch, pre ktoré je zapísaná v registri ochranných známk, čo tiež dokazuje faktické používanie ochrannej známky zo strany žalobcu. Na jeho webovej stránke bola, okrem oblečenia, ochranná známka O. použitá aj v reklame, v rámci interiéru internetového obchodu, ktorý propaguje. Podľa ustáleného výkladu uvedené používanie zodpovedá definícii fiktívneho používania známky a je zároveň ďalším dôkazom jej používania.

Za nedostatok žalobca považuje aj tú skutočnosť, že ani žalovaný, ani prvostupňový súd sa nezaoberali naplnením základných pojmových znakov používania ochrannej známky. V tejto súvislosti bolo potrebné okrem zákona o ochranných známkach vychádzať aj zo smernice Rady 89/104/EHS z 21.12.1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (kodifikované znenie 2008/95/ES z 22.10.2008), konkrétne z čl. 10 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 a tiež nariadenia Rady 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva z 20.12.1993 (kodifikované znenie – nariadenie 20712009 z 26.2.2009), konkrétne z čl. 15 a čl. 51. Podľa čl. 12 ods. 1 smernice bude ochranná známka zrušená, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené. Žiadna osoba však nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak v období medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na zrušenie sa začala ochranná známka skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo. Za skutočné používanie ochrannej známky považuje jej faktické alebo fiktívne používanie, k čomu došlo v súvislosti s použitím známky v obchodnom centre O. v K., a tiež na webových stránkach žalobcu (www.o.net). Pojmový znak nepretržitosti nepoužívania ochrannej známky počas 5 rokov nebol naplnený vzhľadom na fakt, že počas licenčných rokovaní žalobca strpel jej používanie a tým došlo, hoci len krátkodobo, k situácii, keď bola ochranná známka používaná tretími osobami so súhlasom majiteľa. Toto strpenie používania známky počas licenčných rokovaní možno v zmysle čl. 10 ods. 2 smernice a § 28 ZOZ posudzovať ako používanie známky samotným majiteľom za predpokladu, že ju s jeho súhlasom používali tretie osoby. Zároveň ani smernica ani zákon o ochranných známkach nepredpisujú formu súhlasu, teda za používanie so súhlasom majiteľa možno označiť aj prejav konkludentný, t.j. prípad, keď počas licenčných rokovaní žalobca strpel používanie známky. Zákon o ochranných známkach v § 28 ods. 1 hovorí o používaní treťou osobou na základe zmluvy, ktoré sa považuje za používanie známky jej majiteľom, pričom nevyžaduje striktnu licenčnú zmluvu, ba dokonca ani prísnejšiu, písomnú, formu tejto zmluvy. Citované znenie čl. 12 ods. 1 smernice sa prenieslo aj do § 16 ods. 4 ZOZ a hoci zákon o ochranných známkach nehovorí o nepretržitom a skutočnom používaní ochrannej známky, v dôvodovej správe k novele zákona o ochranných známkach sa uvádza, že tento odsek si zachováva doterajší charakter, no výmazový dôvod formuluje striktnu v zmysle mechanizmu uplatneného v čl. 12 ods. 1 smernice.

Žalobca preto napáda odvolaním rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 1Scud/52/2008 ako celok, pričom s výrokom o zamietnutí žaloby súvisí aj výrok o trovách konania. Z toho dôvodu sa žalobca odvoláva aj proti výroku o trovách.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 07.08.2009 k odvolaniu žalobcu navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. K tvrdenému dôvodu nepoužívania ochrannej známky žalobcom z dôvodu prebiehajúcich licenčných rokovaní o poskytnutí výlučnej licencie aj pre územie Slovenskej republiky uviedol, že s takýmto tvrdením sa žalovaný nemôže stotožniť a názor prvostupňového súdu k tejto otázke považuje za správny a v súlade so zákonom, pretože ustanovenie § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. umožňujú majiteľovi ochrannej známky na svoju obranu pri nepoužívaní ochrannej známky uviesť len náležité liberačné dôvody, za ktoré sa považujú dôvody, ktoré vznikli nezávisle od vôle majiteľa napadnutej ochrannej známky. Za náležité odôvodnenie nepoužívania sa pokladá len nezavinená nemožnosť majiteľa vyrábať alebo uvádzať na trh tovary, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ako napr. požiar, povodne, či klinické skúšobné testy liečiv. Na podporu uvedeného poukazuje žalovaný na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-246/05 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberster Patent und Markensenat), ktorý sa týka aj výkladu článku 12 ods. 1 Smernice Rady 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (ďalej len „Smernica“). Ustanovenie § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. je transpozíciou článku 12 ods. 1 Smernice. Podľa uvedeného rozsudku článok 12 ods. 1 Smernice sa má vykladať v tom zmysle, že „riadne dôvody na nepoužívanie“ ochrannej známky sú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle jej majiteľa. Ďalej sa v rozsudku uvádza, že aj v článku 19 ods. 1 dohody TRIPS, ktorej zmluvnou stranou je Európske spoločenstvo, sa uvádza povinnosť používať ochrannú známku, ako aj dôvody, ktoré môžu odôvodniť jej nepoužívanie (uvedená definícia tohto pojmu môže preto prispieť k analogickému výkladu pojmu riadne dôvody používaného v Smernici. Podľa článku 19 ods. 1 dohody TRIPS sa za platné dôvody odôvodňujúce nepoužívanie považujú okolnosti nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré predstavujú prekážku jej používania (čl. 19 ods. 1 dohody TRIPS druhá veta – okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ak je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, sa budú uznávať ako oprávnené dôvody jej nepoužívania).

Prebiehajúce rokovania o udelení licencie na používanie napadnutej ochrannej známky tak, aj poukazom na uvedený rozsudok Súdneho dvora, nemožno považovať za dôvod ospravedlňujúci žalobcu (majiteľa) z nepoužívania napadnutej ochrannej známky počas piatich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze, keďže nejde o dôvod, ktorý je nezávislý od vôle žalobcu. Bolo v úplnej dispozícii žalobcu, aby licenčné rokovania viedol s ohľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 55/1997 Z. z. má nielen právo, ale aj povinnosť ochrannú známku zapísanú v registri používať, keďže zákon nepoužívanie ochrannej známky majiteľom, resp. treťou osobou na základe zmluvy, sankcionuje jej výmazom z registra ochranných známk v prípade, ak je návrh na výmaz podaný. Žalovaný zdôrazňuje zákonom stanovenú lehotu piatich rokov pre nepoužívanie ochrannej známky, až po uplynutí ktorej je možné podať návrh na výmaz ochrannej známky z dôvodu

jej nepoužívania. Vzhľadom na dĺžku tejto lehoty, v ktorej zákon „toleruje“ nepoužívanie ochrannnej známky, mal žalobca dostatočný časový priestor na používanie ochrannnej známky v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná ním samým, resp. mal dostatočný časový priestor na uzatvorenie zmluvy o jej používaní.

Pokiaľ ide o existenciu webovej stránky [www.o.net](http://www.o.net) v nemčine, predmetná stránka neumožňovala tovary prezerat', zakúpiť, neobsahovala konkrétny katalóg výrobkov či webshop. V tejto súvislosti poukazuje žalovaný na rozsudok Súdneho dvora, konkrétne na rozsudok vo veci C-416/04, v ktorom sa okrem iného, súd zaoberal aj otázkou používania ochrannnej známky v súvislosti so zrušením ochrannnej známky podľa čl. 15 Nariadenia Rady (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva (ďalej len „Nariadenie“) (zrušenie ochrannnej známky je inštitút analogický inštitútu výmazu ochrannnej známky podľa zákona č. 55/1997 Z.z. a predmetné ustanovenie Nariadenia a § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. predstavujú transpozíciu čl. 12 ods. 1 Smernice). Z uvedeného rozsudku vyplýva, že ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannnej známky. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannnej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania v obchodnom styku. Najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannnej známky.

Účastník konania (navrhovateľ výmazu) P. z o.o., U. súhlasil s napadnutým rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Navrhovateľ výmazu prostredníctvom svojho právneho zástupcu poprel na pojednávaní konanom dňa 06.05.2009, že by prebiehali akékoľvek rokovania medzi ním a žalobcom, ktorých cieľom malo byť uzatvorenie výlučnej licenčnej zmluvy na používanie žalobcovej medzinárodnej ochrannnej známky O. č. X. Žalobca z vlastnej iniciatívy niekoľkokrát kontaktoval navrhovateľa výmazu a v priebehu roku 2004 s ním rokoval výhradne iba o obchodoch v Nemecku. Údajná existencia licenčných rokovaní medzi žalobcom a navrhovateľom výmazu sa nedá za žiadnych okolností považovať za takúto prekážku, keďže žalobca sa mohol slobodne rozhodnúť, kedy a ako bude používať svoju medzinárodnú ochrannú známku na území Slovenskej republiky. Žalobca teda nenaplnil liberačný dôvod uvedený v ustanovení § 16 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z.z. Ďalej uviedol, že samotná existencia domény alebo webovej stránky nie je dôkazom o tom, že jej držiteľ používa ochrannú známku pre tovary, ktoré chráni na území Slovenskej republiky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa z dôvodov a v rozsahu uvedenom v odvolaní žalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p., § 246c ods. 1 O.s.p.), bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 prvá

veta O.s.p.) a podľa § 250ja ods. 3, druhá veta O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1, 2 O.s.p. napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil.

Podľa § 219 ods.1 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods.2 OSP 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.

Skutkový stav medzi účastníkmi konania nebol sporný.

Podľa prílohy zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších zmien a doplnkov pod názvom ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNÝCH AKTOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE pod 1. bodom je uvedená Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/ zv. 1, Ú.v. ES 240, 11.02.1989).Vzhľadom na to je nevyhnutné v danej veci uskutočňovať eurokonformný výklad.

Najvyšší súd zhodne so žalovaným poukazuje na rozsudok Súdneho dvora C-246/05 zo dňa 14.06.2007 podľa ktorého čl. 12 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že „riadne dôvody na nepoužívanie“ ochrannej známky sú prekážky, ktoré majú priamy vzťah s touto ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú **nezávislé od vôle jej majiteľa**. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby vzhľadom na tieto úvahy posúdil skutkové okolnosti sporu v konaní vo veci samej.

V tejto súvislosti najvyšší súd poukazuje i na bod 51 rozsudku, podľa ktorého „... v tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v ôsmom odôvodnení smernice sa uvádza, že na to aby sa obmedzil celkový počet ochranných známk zapísaných a chránených v rámci spoločenstva ..., je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo ak sa nepoživajú, aby sa vymazali“. Vzhľadom na toto odôvodnenie sa zdá, že príliš široké chápanie pojmu riadne dôvody na nepoužívanie ochrannej známky by bolo v rozpore so systémom článku 12 ods. 1 smernice. Dosiachnutie cieľa stanoveného v uvedenom odôvodnení by totiž bolo zmarené, ak by na odôvodnenie je nepoužívania postačovala akokoľvek malá prekážka, ktorá je však nezávislá od vôle majiteľa.

Prekážky na nepoužívanie ochrannej známky, ktoré tvrdil žalobca – údajné vedenie licenčných rokovaní nemožno hodnotiť ako brániace používaniu ochrannej známky nezávisle na vôli žalobcu. Naopak, licenčné rokovania sú priamo závislé na vlastníkovi ochrannej známky. Za používanie ochrannej známky nie je možné bez ďalšieho hodnotiť existenciu webovej stránky [www.off-the-lip.net](http://www.off-the-lip.net) v nemčine. Predmetná stránka neumožňovala tovary

prezerať, zakúpiť, neobsahovala konkrétny katalóg výrobkov či webshop. Najvyšší súd sa stotožnil s odôvodnením rozsudku súdom prvého stupňa, preto napadnutý rozsudok podľa § 219 ods. 1, 2 OSP ako vecne správny potvrdil.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a § 246c O.s.p. Žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania nevznikol.

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

V Bratislave, dňa 18. februára 2010

**JUDr. Ivan R u m a n a , v.r.**  
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:  
Alena Augustiňáková