



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu: S.Ž., a. s., právne zastúpené JUDr. J., AK G., k. s., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva SR**, za účasti vedľajšieho účastníka: D., a. s., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 1546-2002 II/127-2007 zo dňa 28.8.2007, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13.2.2008 č. k. 23S/237/2007-73, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 13. februára 2008 č. k. 23S/237/2007-73 **p o t v r d z u j e**.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy odvolacieho konania v sume 64,18 eur na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. J., č. X., vedený v T., a. s., do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie žalovaného č. POZ 1546-2002 II/127-2007 zo dňa 28. augusta 2007 podľa § 250j ods. 2 písm. a/ OSP a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici č. POZ 1546-2002 N/282-2006/Ch z 23.8.2006, ktorým bola prihláška kombinovanej ochrannej známky „F.“ č. POZ 1546-2002 ako prihlasované označenie čiastočne zamietnutá pre minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov v triede 32 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

V odôvodnení rozsudku uviedol, že v správnom konaní bolo jednoznačne preukázané, že prihlasované označenie je zameniteľné s označením pôvodu namietateľa t. j. žalobcu, ako z hľadiska vizuálneho, fonetického alebo sémantického a tým podľa jeho názoru splnená

jediná podmienka samotného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z.z.“).

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podal žalovaný odvolanie, a to podľa ustanovenia § 205 ods. 2 písm. f/ OSP z dôvodu, že napadnutý rozsudok prvostupňového súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 469/2003 Z. z.“) jednoznačne určuje rozsah ochrany označenia pôvodu výrobku. Uvedené vyplýva z ustanovení tohto zákona ako sú § 2 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. a/, a § 9 ods. 1. Preto je nevyhnutné vychádzať z tohto určenia rozsahu ochrany aj pri aplikácii ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. a nie je možné takým výkladom, aký uplatnil žalobca a prvostupňový súd umelo rozširoval rozsah ochrany daný označením výrobku v zmysle osobitného zákona upravujúceho podmienky ochrany daného predmetu priemyselného vlastníctva. Preto pri uplatnení námietok v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 53/1997 Z. z. je nevyhnutné zohľadniť predmet priemyselného vlastníctva v jeho celistvosti, t. j. tak, ako mu bude poskytnutá ochrana v danom osobitnom zákone (zákon č. 469/2003 Z. z.).

Žalovaný poukázal na to, že prvostupňový súd v napadnutom rozsudku konštatuje, že v prípade zákona č. 55/1997 Z. z. nie je prípustná analógia, nepripúšťa sa tzv. rozširujúci výklad a „nie je prípustné svojvoľným výkladom implementovať hypotézy zákonnej normy i niečo navyše, čo tam zákonodarca nevložil, alebo čo ani nemal v úmysle upraviť nad rámec tejto normy“. Podľa názoru žalovaného nejde v tomto prípade o rozširujúci výklad, ani o nezákonné použitie analógie. Žalovaný uviedol, že zákonné ustanovenie aplikoval správne, pričom výklad, ktorý pri tejto aplikácii použil, bol výkladom zákonným, vzhľadom na to, že pri aplikácii ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z., ktoré upravuje námietkový dôvod týkajúci sa označenia pôvodu výrobkov použil zákon č. 469/2003 Z. z. Práve naopak, pokiaľ by tento zákon neaplikoval a vykladal by ustanovenie § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. tak, ako ho vykladá prvostupňový súd, žalovaný by svojím postupom a prípadne aj rozhodnutím spôsobil stav právnej neistoty a dospel by k výkladu, ktorý uvádza dotknuté zákony do nesúladu. V tejto súvislosti žalovaný poukázal na rozhodnutie Predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky v konaní o námietkach proti zápisu prihlasovaného slovného označenia „B.R.“ do registra ochranných známk, keď namietaným bolo označenie pôvodu č. 50 v znení „Č.P.“ a označenie č. 53 „B.P.“ a taktiež na právoplatné rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S 181/05-52 zo dňa 26. októbra 2005 vydané v konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. POZ 2742-98 II/4-2005 zo dňa 14 januára 2005 vo veci námietok proti zápisu označenia „E.R.H.“ do registra ochranných známk. V odôvodnení súd vyslovil právny názor, že pri hodnotení zameniteľnosti prihlasovaného označenia a označenia pôvodu je potrebné vychádzať aj z charakteru výrobkov označenia pôvodu resp. podobnosti alebo zhodnosti s tovarmi prihlasovaného označenia. Napokon žalovaný uviedol, že z obsahu odôvodnenia napadnutého rozhodnutia prvostupňového súdu je zrejmé, že prvostupňový súd sa pri vyslovení rozhodnutia vo veci samej opieral o právny názor, že v prípade námietkového dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. sa podmienka zhodnosti resp. zameniteľnosti označenia a ktoréhokoľvek predmetu iného priemyselného vlastníctva bude zakladať výlučne na skúmaní zhodnosti alebo zameniteľnosti len z hľadiska fonetického, vizuálneho a sémantického. Vzhľadom na skutočnosť, že takýto výklad § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. by bol značne obmedzený, nezohľadňoval by špecifiká jednotlivých

predmetov iného priemyselného vlastníctva, ktoré môžu byť podľa tohto ustanovenia namietané a mohol by viesť k obmedzovaniu hospodárskej súťaže, považuje takéto právne posúdenie veci prvostupňovým súdom za nesprávne. Nesprávne právne posúdenie vecí potom viedlo prvostupňový súd k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci samej. Žiadal preto, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici tak, že žalobu žalobcu v plnom rozsahu zamietne a účastníkom náhradu trov konania neprizná.

Žalobca vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 OSP a rozhodol podľa § 219 ods. 1 OSP tak, že napadnutý rozsudok potvrdil, pretože dospel k záveru, že je vecne správny.

Podľa § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s predmetom iného priemyselného vlastníctva so skorším právom prednosti.

V prejednávanej veci žalovaný namietal, že z obsahu odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový súd sa pri vyslovení rozhodnutia vo veci samej opieral o právny názor, že v prípade námietkového dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. sa podmienka zhodnosti, resp. zameniteľnosti označenia a ktoréhokoľvek predmetu iného priemyselného vlastníctva bude zakladať výlučne na skúmaní zhodnosti alebo zameniteľnosti len z hľadiska fonetického, vizuálneho a sémantického. Podľa jeho názoru takýto výklad s poukazom na § 4 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona by bol značne obmedzený, nezohľadňoval by špecifiká jednotlivých predmetov iného priemyselného vlastníctva, ktoré môžu byť podľa tohto ustanovenia namietané a mohol by viesť k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Odvolací súd nepovažoval túto námietku za opodstatnenú. Aj podľa názoru odvolacieho súdu, pri posudzovaní danosti námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z. má Úrad – žalovaný skúmať len existenciu predmetu iného priemyselného práva so skorším právom prednosti (v danom prípade existenciu pôvodu výrobku – „F.“ s právom prednosti od 8.10.1997 – ďalej len „označenie pôvodu“) a skutočnosť, či prihlasované označenie (v tomto prípade napadnuté označenie) je zameniteľné alebo zhodné s predmetom tohto iného priemyselného práva (v tomto prípade s označením pôvodu). Skutočnosť, či tovary, pre ktoré je označenie pôvodu zapísané v registri a tovary, pre ktoré je požadovaná ochrana pre prihlasované označenie, sú podobné resp. totožné alebo nie, je na konštatovanie danosti predmetného námietkového dôvodu, právne bezvýznamná. Právna úprava zákona č. 55/1997 Z. z. totiž pri posudzovaní danosti tohto námietkového dôvodu nevyžaduje skúmať podobnosť alebo totožnosť tovarov a žalovaný nie je oprávnený pri svojom rozhodovaní zákonné danosti tohto námietkového dôvodu rozširovať. Vzhľadom na uvedené, aj podľa názoru odvolacieho súdu, jedinou podmienkou danosti predmetného námietkového dôvodu je konštatovanie zameniteľnosti prihlasovaného označenia a označenia pôvodu pri skúmaní z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického.

Žalovaný preto nesprávne vychádzal z toho, že medzi iným priemyselným vlastníctvom a právom je i právo označenia pôvodu podľa § 469/2003 Z. z., ktoré vyžaduje

splnenie i ďalších podmienok vo vzťahu k možnosti alebo nemožnosti zapísania ochranej známky podľa zákona č. 55/1997 Z. z. Nesprávny bol preto záver žalovaného, že nakoľko v posudzovanom prípade je uplatneným namietaným právom právo označenia pôvodu, preto je pri posudzovaní dôvodnosti podaných námietok potrebné vychádzať z charakteru a špecifických vlastností tohto konkrétneho práva priemyselného vlastníctva, teda je potrebné posudzovať podľa jeho názoru i otázku podobnosti samotných tovarov a služieb.

Keďže v konaní bolo jednoznačne preukázané, že prihlasované označenie je zameniteľné s označením pôvodu namietateľa t. j. žalobcu a to z hľadiska vizuálneho, fonetického alebo sémantického a tým bola splnená jediná podmienka samotného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. h/ zákona č. 55/1997 Z. z., nepochybil krajský súd, keď napadnuté rozhodnutie žalovaného v napadnutej časti zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na závery, uvedené vyššie, považoval námietky žalovaného uvedené v odvolaní proti rozsudku krajského súdu za nedôvodné, ktoré nemohli ovplyvniť posúdenie danej veci. Preto napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 OSP potvrdil. Pritom sa stotožnil s právnym posúdením a dôvodmi krajského súdu (§ 219 ods. 2 OSP), viazaný tiež rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 OSP).

O trovách odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd SR podľa § 224 ods. 1 OSP a § 142 ods. 1 OSP tak, že žalobcovi, ktorý mal vo veci úspech priznal náhradu trov odvolacieho konania v sume 64.18 eur. Trovy odvolacieho konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby (vyjadrenie k odvolaniu žalovaného) v zmysle vyhl. č. 655/2004 Z. z. v sume 57,87 eur vrátane DPH + režijný paušál 6,31 eur.

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

V Bratislave dňa 22. apríla 2009

JUDr. Jozef Hargaš, v.r.
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth