

U Z N E S E N I E

Najvyšší súd Slovenskej republiky VO veci žalobcu: **K., a.s.**, P., ČR, zast. JUDr. E., advokátom, Advokátska kancelária, B., proti žalovanému: **M., spol. s r.o.**, J., zast. JUDr. J., advokátom, Advokátska kancelária, H., o ochranu práv z ochrannej známky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. júna 2004 č. k. 40 Cbs 21/04 –70, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. júna 2004 č. k. 40 Cbs 21/04-70 **z r u š u j e** a vec vracia tomuto súdu na ďalšie konanie.

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom prvostupňový súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa používania v označení R. K. slovo K., prípadne C., alebo iné označenie obsahujúce slová K. alebo C. v akejkoľvek forme, či úprave pre nealkoholické nápoje alebo v spojení s nealkoholickými nápojmi v rámci obchodného styku v reklame prezentovanej v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, ponúkať, uvádzať na trh, plniť a skladovať takto označený nealkoholický nápoj, alebo jeho obaly. Ďalej zaviazal poskytnúť žalobcovi primerané zadost'učinenie vo výške 1 000 000 Sk v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Formou platenej inzercie vo formáte 1/4 strany uverejniť ospravedlnenie v denníkoch N., P. a S. v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku v nasledujúcom znení: „Obchodná spoločnosť M., spol. s r.o. sa ospravedľňuje spoločnosti K., a.s. K. za porušovanie práv obchodnej známky K., ktorého sa dopustila vo forme používania zameniteľného označenia R. K. pri výrobe a distribúcií nealkoholických nápojov“. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti je žalobca oprávnený uverejniť uvedený text na náklady žalovaného.

V prevyšujúcej časti konanie zastavil a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 113 112 Sk na účet jeho právneho zástupcu.

Po odvolaní žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim rozsudkom z 26. januára 2005 č. k. 2 Obo 199/04 -160 rozsudok prvostupňového súdu v napadnutej časti (priznanie nemajetkovej ujmy 1 000 000 Sk) zmenil tak, že žalobu zamietol. Žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému náhradu trov konania pred prvostupňovým a odvolacím súdom v sume 49 932 Sk do troch dní na účet jeho právnej zástupkyne.

Rozsudok odvolacieho súdu napadol dovolaním žalobca. V rozsiahlom dovolaní uviedol, že odvolací súd vec nesprávne právne posúdil.

V dôsledku dovolania žalobcu Najvyšší súd SR v päťčlennom senáte ako súd dovolací rozsudkom z 28. augusta 2007 č. k. 1 Obdo V 44/2005 rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Okrem poučenia odvolacieho súdu, že na konanie vo veci ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy na správnom konaní (§ 37 zák. č. 55/1997 Z. z.), rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR preskúmava súd iba ak koná podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku (R 63/2005). V danom prípade preto odvolací súd nebol oprávnený preskúmať správnosť zápisu ochrannej známky do registra ochranných znáмок Úradom priemyselného vlastníctva SR, ale bol povinný z neho vychádzať (§ 135 ods. 2 OSP). V uvedenom smere právny názor odvolacieho súdu je nesprávny, je v rozpore s platným zákonom o ochranných známkach č. 55/1997 Z. z. a napokon je v rozpore s doterajšou rozhodovacou praxou všeobecných súdov SR. Navyiac, odvolací súd pochybil aj v tom, že nerešpektoval znenie ust. § 159 ods. 2 OSP. Podľa tohto ustanovenia výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány. Výrok súdu prvého stupňa, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa označovania slova K. v označení „R. K.“ ako aj v ďalších činnostiach uvedených v tomto výroku odvolaním napadnutý nebol a nadobudol právoplatnosť. Vzhľadom na záväznosť tohto výroku aj pre odvolací súd tento nemohol za tohto stavu v odôvodnení rozsudku konštatovať, že žalovanému nič nebránilo ani nebráni aby „K.“ vyrábal a distribuoval aj pod týmto holým názvom bez akýchkoľvek prívlastkov, ktoré svojmu výrobku dával. Žalovanému právoplatným rozsudkom takýto postup bol zakázaný a tento výrok je záväzný aj pre odvolací súd. V dôsledku toho videl dôvod pre zrušenie rozsudku odvolacieho súdu a postup v ďalšom konaní.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§ 10 ods.2, OSP), bez pojednávania prejednal vec v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania

rozhodnutia (§ 212 ods.1, § 214 ods. 2 písm. e/ OSP) a dospel k záveru, že odvolanie je právne dôvodné. Napadnutý rozsudok preto zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. h/ OSP).

Odvolací súd, po zrušení jeho prvého zmeňujúceho rozsudku (2 Obo 199/04 – 160 z 26. januára 2005), súc viazaný právnym názorom dovolacieho súdu vysloveným v zrušujúcom uznesení (§ 243d ods. 1 OSP), mal sťaženu realizáciu tohto postupu, Prihliadol aj na vady konania pred súdom prvého stupňa, pretože mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 112 ods. 3 OSP).

Vyslovený právny názor dovolacieho senátu odvolací súd vyššie takmer doslovne opísal. Prvé pochybenie malo spočívať v tom, že: „...odvolací súd nebol oprávnený preskúmať správnosť zápisu ochrannej známky do registra ochranných známk Úradom priemyselného vlastníctva SR, ale bol povinný z neho vychádzať (§ 135 ods. 2 OSP)“. Naviac odvolací súd v dôvodoch svojho rozsudku uvádza: „Zápis a registrácia ochrannej známky je osobitným správnym konaním osobitného správneho orgánu. Pokiaľ je správne zapísaná a skutkovo naplnená, dáva práva, ktoré sa realizujú hmotným právom (Obchodným zákonníkom) a také práva žalobca uplatňoval. Zákon vykladá súd a rozhodnutie správneho orgánu nemôže byť v zjavnom rozpore so zákonom a podľa neho priznával nároky, ktoré nie sú zákonom dané“. Dovolací súd už neuvádza, ako dospel k inému právnemu zisteniu.

Druhé pochybenie spočíva v tom, že: „... odvolací súd pochybil aj v tom, že nerešpektoval znenie ust. § 159 ods. 2 OSP“.

Odvolací súd to nemohol akceptovať, pretože ide o tak základné veci, ktoré sú verejne známe a správne ich aplikoval. Odvolací súd nikdy nevychádzal z toho, žeby bol vecne príslušný skúmať zápis ochrannej známky, nemal potrebu ho skúmať a zápis ochrannej známky v danom prípade nemal vplyv na uplatnené nároky žalobcom.

V danom prípade nešlo ani o nerešpektovanie ustanovenia § 159 ods. 2 OSP, taký rozsudok súdu ani tu nejestvoval. Nebol tu ani rozsudok vyneseny podľa § 152 ods. 2 druhá veta OSP (čo by aj zo znenia rozsudku muselo byť zrejmé).

Navrhovateľ uplatnil právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, ako sú upravené v § 53 Obchodného zákonníka. Podľa tohto ustanovenia: „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia“.

Ide o jeden nárok pozostávajúci z viacerých položiek, nie samostatných ale vzájomne na sebe závislých a všetky majú základ v nekalej súťaži a nemožno ich posudzovať ako samostatné nároky. Ako samostatné nároky neboli ani uplatňované, ale ako jeden nárok pozostávajúci z viac položiek, čo vyplýva aj zo žalobného návrhu (č. 1. 7 – 8 spisov). V tomto sa odvolací súd od svojho pôvodného právneho názoru a postupu odchyľuje.

Vychádzajúc z toho odvolací súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania, pretože od rozhodnutia o napadnutom výroku je závislá časť výroku, ktorá odvolaním napadnutá nebola (§ 212 ods. 2 písm. b/ OSP) a tým preskúmaniu podlieha celý výrok rozsudku. Je určitým nedostatkom odvolania žalovaného, že odvolanie nepokrylo celý skutkový stav a právne hodnotenie jeho nárokov a s týmto sa nevyporiadal. Základnou otázkou posúdenia je posúdenie nekalej súťaže. Žalobca protiprávnu činnosť žalovaného vyúsťujúcu v nekalej súťaži založil na registrácii ochrannej známky, ktorá podľa neho spôsobila, že sa žalovaný dopúšťal nekalej súťaže.

Už v prvšom zrušenom rozsudku sa s tým odvolací súd vporiadal vychádzajúc z toho, že dávno pred rozdelením Československej republiky na dva samostatné štáty nealkoholický nápoj hnedej farby zvaný „K.“ sa v oboch republikách podľa príslušnej receptúry vyrábal na viacerých miestach, že mu to platná legislatíva umožňovala a umožňuje.

Žalobca v rozsiahlej žalobe, veľmi fundovane vo svoj prospech rozoberá svoje práva z ochrannej známky a konanie o registráciu tejto známky, opomína, v akom právnom prostredí si túto ochrannú známku nechal zaregistrovať, aké práva mali iní a aké následky mala registrácia. Žalobca v krátkom odseku v úvode žaloby konštatuje „Stav známkových práv navrhovateľa“ a na ďalších piatich stranách žaloby rozoberá, ako odporca tieto práva porušuje. Je nad rámec tohto konania rozoberať všetky aspekty súvisiace s tým, že tu bol spoločný štát ČSFR do 31. 12. 1992, že tu bol spoločný zákon o ochranných známkach (č. 174/1988 Zb.), keď dávno pred jeho účinnosťou sa na celom území spoločného štátu sa nealkoholický nápoj značky „K.“ vyrábal. Citovaný zákon bol zrušený pre Českú republiku zákonom Parlamentu Českej republiky č. 137/1995 Sb., o ochranných známkach, z 21. júna 1995 a pre Slovenskú republiku bol zrušený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, zo 6. februára 1997. Ide už o zákony dvoch samostatných republík, na ktorých sa vyžaduje, aby boli v súlade s „Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva“ z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu

6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967.

K tomuto dohovoru pristúpila ČSFR a do nášho právneho poriadku bol zavedený vyhláškou ministra zahraničných vecí z 13. januára 1975 a uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 64/1975 Zb. Ďalej tento dohovor ostal platný na území SR aj po osamostatnení pretože je vymenovaný medzi právnymi normami, ktoré naďalej platia v Slovenskej republike.

Na predmetnú vec sa vzťahuje zákon č. 55/1997 Z. z., ktorý rieši priamo, či nepriamo aj stav a práva vyplývajúce zo spoločnej normy v spoločnom štáte.

Vychádzajúc z toho, čo je medzi účastníkmi nesporné a tým nie je potrebné to dokazovať (§ 120 ods. 3 OSP), dokonca skutočnosti všeobecne známe (§ 121 OSP), odvolací súd poukazuje na konkrétne ustanovenia zákona o ochranných známkach a to § 2 ods. 1, kde zákon výslovne určuje, ktoré označenia nemožno uznať za ochrannú známku, hlavne však na ustanovenie odseku 2/ podľa ktorého:

„Označenia uvedené v odseku 1 písm. b) až d) možno uznať a zapísať do registra, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o zápis žiada (ďalej len "prihlasovateľ"), preukáže, že používaním takého označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky pred podaním prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra (ďalej len "prihláška") také označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré sa má zapísať“.

Táto podmienka splnená u žalobcu nebola. Ak rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva inak, žalovaného také rozhodnutie nezaväzuje, nemôže toto rozhodnutie meniť zákon a nijako sa nedotýka práv žalovaného, daných zákonom.

Pri zápise do registra ochranných známok Úrad priemyselného vlastníctva bol povinný na toto zákonné ustanovenie prihliadať a nemohol vydať rozhodnutie zjavne rozporné s týmto ustanovením. Nemožno považovať označenie „K.“ ako bezalkoholický nápoj hnedej farby (ods. 1 písm. d) za niečo osobitné čo na Slovenskom trhu nebolo. Ako vyplýva z dokazovania v spisoch účelom samotnej žaloby bola snaha žalobcu zaregistrovaním tejto ochrannej známky zabrániť výrobe tohto nápoja, ktorý sa dávno predtým na Slovensku vyrábal, vytlačiť z trhu konkurenciu týmto spôsobom a monopolne ovládnuť trh. Tu je na zváženie, či vôbec samotný predmet prihlášky bol podaný v dobrej viere (ods. 1 písm. k). Prvostupňový súd, zato že žalovaný bránil svoje zákonné právo zaviazal ho k satisfakcii, aj keď satisfakcia patrila skôr jemu. Žalovanému nič nebránilo

a nebráni, aby „K.“ vyrábala a distribuovala aj pod týmto holým názvom, bez kadejakých prívlastkov, ktoré svojmu výrobku dával. Odvolací súd poukazuje na to, že aj iné spoločnosti nápoj pod týmto názvom vyrábajú a distribuujú do obchodnej siete.

Vzhľadom na uvedené pre ďalší postup prvostupňového súdu je potrebné vyriešiť právnu otázku či žalovaný postupoval podľa platného práva, keď vyrábala a distribuovala nealkoholický nápoj K. a to bez ohľadu na to, že žalobca si nechal zaregistrovať ochrannú známku. Právny názor odvolacieho súdu je, že toto právo žalovaný mal a svojím konaním sa nedopúšťal nekalej súťaže zvlášť voči žalobcovi, ktorý svoje „autorské práva“ podľa ochrannej známky na Slovensku nikdy ani nerealizoval.

Z týchto dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. V ďalšom konaní bude potrebné, aby v zmysle názoru odvolacieho súdu, ktorý je pre prvostupňový súd záväzný (§ 226 OSP) vec prejednal, pokiaľ účastníci nenavrhnú iné dokazovanie, vyhodnotil dokazovanie a rozhodol tak, že sa s jednotlivými právnymi otázkami vypořádava. V novom rozhodnutí rozhodne aj o náhrade trov konania.

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

V Bratislave dňa 2. apríla 2008

JUDr. Jozef Štefanko, v.r.
predseda senátu