



## ROZSUDOK

### V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: **S., s. r. o.**, so sídlom B. X., L., IČO: X., zastúpeného JUDr. J. G., advokátom, so sídlom P. X., B., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 737-2002 II/50-2006 zo dňa 18. mája 2006, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22. novembra 2006, č. k. 23S/159/2006-66, takto

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

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22. novembra 2006, č. k. 23S/159/2006-66, **p o t v r d z u j e.**

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

#### O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. POZ 737-2002 II/50-2006 zo dňa 18. mája 2006, ktorým Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici rozklad zamietla a rozhodnutie žalovaného ako prvostupňového správneho orgánu č. POZ 737-2002N/131-2005/vr zo dňa 12.5.2005 potvrdila. Týmto rozhodnutím bolo v zmysle § 11 ods. 2 písm. a/ v spojení s § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“) vyhovené námietkam podaným namietateľom, spoločnosťou M. B., s. r. o., proti zápisu označenia do registra ochranných známk a o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „M. B. w.“ z dôvodu, že tovary a služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, sú rovnaké alebo podobné s tovarmi a službami chránenými namietanou kombinovanou ochrannou známkou „M. B. J.“, č. X.. Žalovaný zamietol rozklad žalobcu a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Z odôvodnenia vyplýva, že pri posudzovaní zameniteľnosti postupom kombinácie (neopomenúc mieru podobnosti) troch hľadísk – vizuálneho, fonetického a sémantického dospel k názoru, že prihlásené označenie sa nepodobá namietanej ochrannej známke vizuálne pre odlišné grafické prevedenie slovného spojenia M. B., líši sa aj v ďalších slovných a obrazových prvkoch, ale foneticky je dominantný prvok oboch označení „M. B.“ totožný a z hľadiska sémantického sú dominantné prvky značne podobné „M. B.“ - „M. B. J.“. Žalovaný pri zvážení uvedených troch hľadísk mal za to, že výsledný dojem z oboch označení môže u relevantnej skupiny spotrebiteľov vyvolať zámenu i napriek vizuálnej odlišnosti.

Krajský súd pri svojom rozhodovaní vychádzal zo skutkového stavu zisteného v správnom konaní majúc zo spisového materiálu za preukázané, že majiteľom namietanej kombinovanej ochrannej známky M. B. J. č. X. je obchodná spoločnosť M. B., s. r. o., V. X., P., SK; je zapísaná s právom prednosti od 11.11.2002 do registra ochranných známk pre tovary triedy 9 a služby triedy 35 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Napadnutá kombinovaná ochranná známka M. B., ktorej prihláška bola podaná prihlasovateľom Š. M. dňa 13.3.2002 bola zverejnená vo Vestníku žalovaného dňa 3.6.2003 pre tovary hudobné a hracie nevýherné automaty uvádzané do činnosti vhođením mince (trieda 9), pre služby prenájom hudobných a hracích nevýherných automatov uvádzaných do činnosti vhođením mince v triede 35 a ďalšie služby prevádzkovanie priestorov hudobných a hracích nevýherných automatov uvádzaných do činnosti vhođením mince (v triede 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb).

Krajský súd svoje rozhodnutie právne odôvodnil ustanoveniami § 9, § 11 ods. 1 a 2 písm. a/, b/ a § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a po komplexnom hodnotení preskúmvanej veci dospel k záveru, že prihlásené označenie vyvoláva dojem zameniteľnosti. Stotožnil sa s názorom správnych orgánov pri hodnotení prihlásenej známky v kontexte troch podmienok a to vizuálnej, fonetickej a sémantickej, a preto žalobnému návrhu nevyhovel. Neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal podľa ustanovenia § 250k ods. 1 OSP.

Proti rozsudku krajského súdu sa včas odvolal žalobca, ktorý žiadal rozhodnutie žalovaného zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a žiadal priznať aj právo na náhradu trov súdneho konania. Žalobca v odvolaní namietal rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcich konaniach. Poukázal najmä na to, že prihlásené označenie „M. B. w.“ a namietaná ochranná známka nie sú zameniteľné z dôvodov uvádzaných súdom a správnymi orgánmi. Mal za to, že vizuálna stránka prihláseného označenia je natoľko silná, že zabezpečuje dostatočnú odlišnosť od známky namietanej. Ani sémantické či fonetické hľadisko u predmetnej prihlášky nevyvoláva hrozbu zámieny. Za rozhodujúci pokladá vizuálny a zvukový vnem spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvoria záujemcovia o hudobné a hracie nevýherné automaty pri ich prevádzke.

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdiť, pretože je v súlade so zákonom. V ďalšom zotrval na svojom pôvodnom stanovisku.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu spolu s predchádzajúcim konaním, vec prejednal a rozhodol bez odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 3 veta prvá OSP) a dospel k záveru, že niet zákonného dôvodu napadnuté rozhodnutie krajského súdu zmeniť ani zrušiť.

V správnom súdnictve preskúmvajú súde na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy môžu byť dotknuté.

Správne súdnictvo zabezpečuje kontrolu zákonnosti rozhodnutia. Keďže súd nie je oprávnený rozhodnúť vo veci samej, je pre posúdenie veci rozhodujúci

právny (ale aj skutkový) stav v čase rozhodovania správneho orgánu (§ 250i ods. 1 veta prvá OSP).

Konanie a rozhodovanie súdu o žalobe podanej proti rozhodnutiu žalovaného je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti OSP a nie je pokračovaním administratívneho konania. Nie je preto úlohou súdu prvého stupňa doplňovať vecnú či právnu argumentáciu rozhodnutia žalovaného. Správny súd preberá od správneho orgánu nielen dôkazný stav, ale aj jeho právne hodnotenie. Iným hodnotením, než ktoré vykonal správny orgán, by súd neprípustne a v rozpore so zákonom zasiahol do práva voľného hodnotenia dôkazov, ktoré patrí správnomu orgánu [§ 34 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), § 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z.].

Správny súd pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci sa v zásade obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú, alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konania, a ďalej na otázku, či vykonané dôkazy logicky robia vôbec možným skutkový záver, ku ktorému správny orgán dospel. Správny súd pri preskúmaní zákonnosti správneho rozhodnutia a postupu správneho orgánu posudzuje, či správny orgán aplikoval na predmetnú právnu vec relevantný právny predpis.

Podľa § 9 zákona č. 55/1997 Z. z. po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 (ďalej len namietať) podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra obsahujúce právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy alebo označenie listinných alebo iných dôkazov, ktoré namietať predloží.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámieny označení alebo ochranných známk, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych

osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

V predmetnej veci je podstatou sporu vyriešenie otázky, či prihlásená kombinovaná ochranná známka M. B. w., ktorej prihláška bola podaná prihlasovateľom Š. M. dňa 13.3.2002 a bola zverejnená vo vestníku žalovaného dňa 3.6.2003 pre tovary hudobné a hracie nevýherné automaty uvádzané do činnosti vhođením mince (trieda 9), pre služby prenájom hudobných a hracích nevýherných automatov uvádzaných do činnosti vhođením mince v triede 35 a ďalšie služby prevádzkovanie priestorov hudobných a hracích nevýherných automatov uvádzaných do činnosti vhođením mince (v triede 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb), je zameniteľná alebo podobná s namietanou ochrannou známkou M. B. J. č. X., ktorá je zapísaná s právom prednosti od 11.11.2002 do registra ochranných známok pre tovary triedy 9 a služby triedy 35 a 41 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu vyplynulo, že vo veci konajúcej a rozhodujúcej správne orgány vykonali právne relevantné dôkazy vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení a zásad, v záujme náležitého ozrejmienia skutkového stavu veci. Podľa názoru odvolacieho súdu v konaní pred správnymi orgánmi ako aj prvostupňovým súdom bolo vykonané komplexné hodnotenie zameniteľnosti porovnávaných ochranných známok pre rovnaké výrobky a služby.

K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí hrozba zámeny. Pri strete práv z ochranných známok sa dostáva právnej ochrany tomu, komu svedčí prioritá práva. Úspešnosť žalobcu v konaní závisí tiež od zameniteľnosti výrobkov. Ani odvolací súd sa nestotožnil s argumentáciou žalobcu o nezameniteľnosti prihlásenej kombinovanej ochrannej známky. Ako už bolo vyššie uvedené, z celkovej koncepcie prihláseného kombinovaného označenia je zrejmé, že spotrebiteľmi bude vnímané ako M. B.; pričom tieto slovné prvky treba označiť za dominantné. Nakoľko práve tieto dominantné prvky nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, bolo potrebné posúdiť otázku zameniteľnosti z hľadiska ostatných prvkov a celej koncepcie zákona na ochranu známok. Zameniteľnosť predmetných označení aj v spojitosti so zaradením do uvedených tried bola s poukazom na ustanovenie § 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. preukázaná.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vychádzajúc z uvedeného napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil (§ 219 OSP), keď sa stotožnil

s právnym posúdením veci a jeho dôvodmi, a námietky žalobcu nepovažoval za právne relevantné, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie danej veci.

O trovách odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 ods. 1 OSP a § 142 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej OSP tak, že žalobcovi nepriznal ich náhradu, pretože nebol v tomto konaní úspešný, a žalovanému preto, že mu z dôvodu neúspešného odvolania žalobcu žiadne trovy nevznikli.

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

V Bratislave, dňa 12. marca 2008

**JUDr. Jozef Hargaš, v. r.**  
**predseda senátu**

Za správnosť vyhotovenia:  
Peter Szimeth