

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 4Sžh/2/2016
Identifikačné číslo spisu: 6015201593
Dátum vydania rozhodnutia: 12.09.2017
Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201593.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Petry Príbelskej PhD. právnej veci žalobcu: CLEARSKIN II, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka, Žilina, IČO: 36 383 848, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Róbert Hronček, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Národná 10, Žilina proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 357-2011 II/100-2015 zo dňa 16. októbra 2015, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 23S/192/2015-36 zo dňa 18. mája 2016, takto

rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/192/2015-36 zo dňa 18. mája 2016 p o t v r d z u j e .

Žalobcovi právo na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

Odôvodnenie

1.

1.1 Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici žalobou zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Krajský súd poukázal, že centrálnym argumentom žalobcu bolo, že podanie prihlášky nemohlo byť konaním v zlej viere. Išlo len o realizáciu obchodného plánu, ktorého prípravy sa začali v roku 2007, dávno pred vstupom podávateľa pripomienok na slovenský trh. Prejavenú vôľu prihlasovateľa je nevyhnutné posudzovať komplexne vo vzťahu k jeho obchodným plánom a preukázaného obchodného zámeru, ktorý bol preukázateľne skorší a vývinovo nezávislý od konania podávateľa pripomienok, ako i subjektu B-mat Trade, s.r.o. Podávateľ pripomienok začal používať označenie „Woman secret Baby“ neskôr ako tri roky od vzniku obchodného plánu prihlasovateľa. Preto celé rozhodnutie žalovaného vychádza z nesprávne vyhodnotených skutkových dôkazov, ktoré majú význam pre posúdenie celej veci, a to najmä z hľadiska odstupe času, kedy vznikol obchodný plán prihlasovateľa a času, kedy začal podávateľ pripomienok používať označenie „Women secret baby“. V žalobe žalobca zdôraznil, že realizácia jeho

vlastného obchodného plánu nemôže byť chápaná ako konanie v zlej viere. Krajský súd poukázal, že rozhodujúcimi skutočnosťami sú 1. objektívna známosť (vedomosť) určitej situácie - prihlasovateľ pri podaní prihlášky vedel, alebo vzhľadom na okolnosti musel vedieť, že iný subjekt používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky a súčasne po 2. subjektívny úmysel (zámer) - prihlasovateľ podaním prihlášky chcel zabrániť tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia na relevantnom trhu.

1.2 Poukázal na terminológiu charakterizujúcu osobu konajúcu v nie dobrej viere (v zlej viere) ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu jedná nečestne so zlým úmyslom, akoby o tom nevedela. Pojem zlej viery je širší, ako pojem nekalej súťaže. Zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť v čase podania prihlášky, pričom prihláška ochrannej známky podaná v nie dobrej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Pri posudzovaní zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, hlavne sa zohľadňuje, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla a tiež to, či by použitie takéhoto označenia bolo v rozpore s dobrými mravmi, alebo by neoprávnene poškodilo zvláštny charakter, či povest' označenia, ktoré je predmetom iného práva. Pojem neexistencie dobrej viery má významný morálny a etický rozmer, jeho obsahom je porušenie uznávaných pravidiel správania sa, pričom sa neexistencia dobrej viery podstatným spôsobom prejavuje v podaní prihlášky ochrannej známky s iným cieľom, než umožniť plniť jej základnú funkciu, t.j. zaručiť spotrebiteľovi alebo koncovému užívateľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť tento výrobok alebo túto službu od výrobkov a služieb iného pôvodu. Neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám o sebe nemožno priamo dokazovať, jej dokazovanie je obtiažné. Ku konštatovaniu, či konanie prihlasovateľa možno označiť za konanie v dobrej, resp. nie dobrej viere, možno dospieť len na základe posúdenia okolností, za akých sa tento psychický stav prejavuje. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie, resp. je zjavné, že prihlasovateľ mal vedomosť o tom, že prihlásené označenie bolo pred podaním prihlášky ochrannej známky používané iným subjektom a podaním prihlášky ochrannej známky takéhoto označenia by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu - zneužil by rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia, bránil by vstúpiť na trh v určitej zemi, vytlačal by z tohto trhu a pod., a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže naplno prejaviť až v budúcnosti.

1.3 Krajský súd mal za to, že v danom prípade prvá podmienka na preukázanie výluky zápisu do registra podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákona č. 506/2009 Z. z.“) bola splnená, pretože žalobcovi v čase podania prihlášky musel byť známe, že výrobky s označením „Woman secret“ sa na slovenskom obchodnom trhu bežne predávajú. Táto skutočnosť bola správnymi orgánmi oboch stupňov podrobne opísaná, hlavne v odôvodnení rozhodnutia druhostupňového orgánu ako dôkazy 1-36. Žalobca teda objektívne musel vedieť, že výrobky s označením „Women secret“ sú bežne dostupné na Slovenskom obchodnom trhu. Preto aj žalobná námietka žalobcu, že podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky nemohlo byť konaním v zlej viere, nie je dôvodná, obzvlášť v situácii keď žalobca tvrdí, že podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo len vyústením jeho obchodných plánov, ktoré vznikli v roku 2009, avšak žalobca podal prihlášku ochrannej známky až v roku 2011. Rozhodujúci je stav v čase podania prihlášky a nie pri vzniku obchodných plánov. Preto ak žalobca otáľal s podaním prihlášky, resp. ako sám uviedol, zabezpečoval rôzne veci k pripravovanému vstupu na trh, musel si byť vedomí novej zmeny na trhu, ku ktorej aj medzi časom došlo.

1.4 Krajský súd poukázal na rozhodnutie všeobecného súdu vo veci T-321/10 „SA.PAR.Srl vs. OHIM“ z 11.07.2013, konkrétne na bod 48, ktorý bol citovaný v odôvodnení rozhodnutia žalovaného.

1.5 Krajský súd je ďalej názoru, že aj druhá podmienka preukázania výluky zápisu do registra podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. týkajúca sa podania prihlášky v nie dobrej viere bola splnená. Žalobca svojím neskorším konaním, konkrétne podaním námietok proti ochranným známkam „Woman

secret Baby" a „Woman secret Right time" potvrdil svoj skutočný zámer v používaní označenia iným súťažiteľom.

1.6 Krajský súd poukázal, i keď posúdenie spôsobilosti zápisu ochrannej známky bolo vykonané aj na základe pripomienok vznesených podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z., správny orgán ich neposudzoval podľa § 5 ods. 2 resp. § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z., ale na základe podaných pripomienok posúdil, či prihlásené označenie bolo/nebolo podané v dobrej viere, teda či žalobca v čase podania prihlášky mal objektívnu vedomosť o existencii používania označenia „Woman secret" iným subjektom.

1.7 Krajský súd považoval tiež za nedôvodnú námietku žalobcu, že celú vec je potrebné posudzovať výslovne vo vzťahu k podávateľov pripomienok, ktorý označenie „Woman secret Baby" nepoužíval. Krajský súd bol v danom prípade zhodného názoru ako žalovaný, že nie je podstatné, kto je podávateľom pripomienok, resp. či vôbec niekto pripomienky proti prihláške ochrannej známke podá, pretože ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. obsahuje zápisné prekážky, na ktoré správny orgán prihliada ex offo.

2.

2.1 Včas podaním odvolaní sa žalobca domáha, aby odvolací súd rozsudok krajského súdu zmenil tak, že vyhovie v plnom rozsahu žalobe žalobcu a súčasne, aby priznal žalobcovi náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania. Uviedol, že krajský súd v odôvodnení rozhodnutia uvádza obsahovo námietkový dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. a nie pripomienkový dôvod v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l/ predmetného zákona. Celkový dojem z rozhodnutia žalovaného ako aj krajského súdu je taký, akoby sa žalovaný a súd snažili nahrádzať námietkové konanie pripomienkovým konaním. Ak má podávateľ pripomienok dojem, že jeho nezapísané označenie je podobné a zameniteľné s prihlasovanou ochrannou známkou, má možnosť podať námietky v zmysle § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. Ak prihlasovateľ tieto námietky nepodal, resp. ak bol v námietkach neúspešný, tak žalovaný nemá právo nahrádzať tieto námietky pripomienkovým konaním a konštruovať absenciu dobrej viery len preto, aby neuspel v námietkach „vyvážil". Zákon č. 506/2009 Z. z. presne definuje námietkové dôvody ustanovenia § 7 a tento dôvod ako taký, nie je možné subsumovať pod výluky § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. V prípade, ak by zákonodarca chcel, aby námietkový dôvod v zmysle ustanovenia § 7 písm. f/ bol posudzovaný ako konanie v rozpore s dobrou vierou, tak by v zákone č. 506/2009 Z. z. nebolo ani uvedené ustanovenie § 7 písm. f/. Takáto úprava by sa z praktického hľadiska stala v podstate nadbytočná. Poukazuje na nález Ústavného súdu ČR I. ÚS 22/99 zo dňa 02.02.2000 týkajúci sa výkladu právnych noriem, v ktorom Ústavný súd ČR vyslovil právny názor, že v prípade, ak zákonodarca formuloval znenie právneho predpisu neurčito a nejasne v dôsledku čoho vznikli pochybnosti vo výklade zákona, musí ísť toto pochybenie na ťarchu zákonodarcu a záväzné je len to, čo výslovne ustanovuje právny predpis a použitie rozširujúceho výkladu, ktorý by bol v neprospech dotknutej osoby, by tak znamenal porušenie základných práv vyplývajúcich z čl. 1 Ústavy SR.

2.2 Žalobca ďalej je názoru, že žalovaný ani súd sa nijakým spôsobom, nevysporiadal s otázkou začatia používania označenia relevantným subjektom na trhu. Uvádza, že spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. neuvádza momentálne žiadne výrobky na trh a jedná sa v podstate o neaktívnu spoločnosť. Celú vec treba posudzovať výslovne vo vzťahu k podávateľovi pripomienok, tj. spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. (13.03.2013). Označenie „Woman secret Baby" podávateľ pripomienok pôvodne nepoužíval, a teda nie je ani pôvodcom označenia „Woman secret Baby", tak ako to tvrdí. Pôvodným subjektom, ktorý distribuoval tovar s označením „Woman secret Baby" bola spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. Žalobca podotkol, že predmetné označenie nebolo nikdy chránené ochrannou známkou, a teda ani nemohlo dôjsť k postúpeniu práv z označenia na tretí subjekt. Práva na označenie v zmysle ustanovenia § 508 Obchodného zákonníka, je možné postúpiť jedine pre registrované označenie a na základe licenčnej zmluvy. Teda zákon a skutkové okolnosti vylučujú postúpenie práv označenia na tretí subjekt. Žalobca poukázal, že spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. naďalej existuje pod zmeneným obchodným menom

STIPFER s.r.o. a jej jediným spoločníkom a konateľom je p. H. B. z Maďarskej republiky. Táto spoločnosť je však neaktívna. Od roku 2008 označenie „Woman secret Baby“ používal úplne iný subjekt. Dva samostatné právne subjekty, ktoré mali spoločné jedine štatutárny orgán spoločnosti a to pána J. T. C., používali podobné označenie. Postúpenie a prevod práv z označenia je vylúčené, a teda medzi uvedenými subjektmi neexistuje právne nástupníctvo vo veci označenie produktov „Woman secret Baby“. Spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. je neaktívna, a teda je nutné celú vec posudzovať výhradne vo vzťahu k podávateľovi pripomienok. Podávateľ pripomienok však vznikol až v apríli 2010, a teda dávno predtým, ako žalobca vytvoril obchodný plán, a teda je sporné, či prihlasované označenie podobné s označením podávateľom pripomienok bolo označením, o ktorom mohol mať žalobca vedomosť a rovnako či už v tom čase používal označenie podávateľ pripomienok alebo už teraz neaktívna spoločnosť B-mat Trade, s.r.o.

3.

3.1 K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný a navrhol, aby Najvyšší súd SR prvostupňový rozsudok v predmetnej právnej veci podľa ustanovenia § 219 O.s.p. potvrdil a žalobcovi nepriznal náhradu trov konania.

3.2 Žalovaný považuje za účelové tvrdenie žalobcu o aplikácii § 7 písm. f/ zákona č. 506/209 Z. z. na predmetný prípad. Krajský súd v rozsudku jasne a zrozumiteľne poukázal na § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. a v súlade s judikatúrou súdneho dvora o tejto otázke (napríklad rozsudky vo veciach C-529/07, T-335/14) uviedol, že pri posudzovaní zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť. Je názoru, že krajský súd za rozhodujúce okolnosti považoval nepochybnú vedomosť žalobcu o rozsiahlom používaní označenia „Woman secret“ na trhu iným subjektom a úmysel žalobcu brojiť po prípadnom zápise prihláseného označenia proti používaniu tohto označenia na trhu subjektom (resp. jeho nástupcom), ktorý toto označenie používal. Tento úmysel sa jednoznačne prejavil v okamihu, keď žalobca na základe prihláseného označenia, podal námietky proti zápisu označení „Woman secret Baby“ a „Woman secret Right time“ do registra ochranných známk. Žalovaný uvádza, že na rozdiel aplikovaného § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z., pri posudzovaní námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f/ predmetného zákona, nie sú rozhodné také okolnosti, ako je vedomosť prihlasovateľa ochrannej známky o používaní iného označenia na trhu (označenia, o ktoré sa námietky opierajú) alebo úmysel prihlasovateľa. Prihlasovateľ vôbec nemusí mať v úmysle brániť v používaní označenia, o ktoré sa námietky opierajú, na trhu alebo napríklad brojiť proti jeho prípadnému zápisu do registra ochranných známk a ani o tom označení nemusí vedieť. Pri posudzovaní námietok podľa § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. je totiž rozhodná len podobnosť prihláseného označenia so skorším označením jasne zadefinovaným v tomto ustanovení a podobnosť tovarov a služieb prihlásených, resp. viažucich sa k iným označeniam. Je teda zrejmé, že pri posudzovaní pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. a námietky podľa § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z., sú rozhodné rôzne okolnosti a žalovaný má za to, že sám v správnom konaní vzhľadom na podané pripomienky a skutočnosti v nich uvedené, správne aplikoval § 5 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z.

3.3 Žalovaný sa stotožnil s dôvodmi, ktoré súd uviedol vo vzťahu k podávateľovi pripomienok. Nie je podstatné, kto je podávateľom pripomienok, resp. či vôbec niekto pripomienky proti prihláške ochrannej známky podá, pretože v ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. sú upravené zápisné prekážky, ktoré je Úrad povinný uplatniť ex off. V spornom prípade tak bolo rozhodnuté len to, či skutočnosti, ktoré vyplynuli počas konania o prihláške napadnutej ochrannej známky, osvedčujú existenciu/neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky a nie je tak podstatné ako sa Úrad s týmito skutočnosťami oboznámil, resp. kto Úrad o týchto skutočnostiach informoval.

4.

4.1 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu a

mediach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.), keď deň verejného vyhlásenia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu SR www.nsud.sk. (§ 156 ods. 1 a 3 O.s.p. v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nemožno priznať úspech.

4.2 V správnom súdnictve preskúmavajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 O.s.p.).

4.3 V zmysle ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 O.s.p.).

4.4 Podľa § 250j ods. 1 O.s.p. ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len „v medziach žaloby“) dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že žaloba sa zamietá.

4.5 Podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

4.6 Podľa § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné, alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

4.7 Podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „námietateľ“) v lehote 3 mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

4.8 Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z., každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo § 6 na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške obchodnej známky.

4.9 Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, Úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

4.10 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) vyhodnotiac rozsah a dôvody odvolania žalobcu vo vzťahu k napadnutému rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, oboznámiac sa s obsahom pripojeného spisového materiálu, tj. s obsahom súdneho a administratívneho spisu, s poukazom na ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. nezistil dôvod na to, aby sa odchyľil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnu citáciou dotknutých právnych noriem, obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré podľa najvyššieho súdu vytvárajú dostatočné východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. V súlade so závermi krajského súdu i najvyšší súd mal z predloženého spisového materiálu za preukázané, že skutkový stav bol správnym orgánom náležite zistený a správne právne posúdený. Preto sa s rozhodnutím krajského súdu stotožňuje v celom rozsahu, považujúc právne posúdenie veci krajským súdom za správne, a aby nadbytočne neopakoval pre účastníkov známe

dôvody prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu, najvyšší súd sa vo svojom odôvodnení následne obmedzí iba na vysporiadanie sa s odvolacími dôvodmi žalobcu.

4.11 Najvyšší súd mal z pripojeného súdneho ako aj z administratívneho spisu za preukázané, že dňa 25.02.2011 si podala spoločnosť CLEARSKIN prihlášku ochrannej známky pod č. 357-2011 okrem iného aj pre kategóriu 5 podľa medzinárodného zoznamu tovarov a služieb, t.j. aj pre tovary označené ako tehotenské testy a testovacie súpravy na určenie ťarchavosti alebo ovulácie. Podanou prihláškou požadoval pre uvedené kategórie zápis slovnej ochrannej známky „Woman secret“ v priloženej úprave. Prihláška bola zverejnená vo vestníku č. 10/2011 dňa 04.10.2011. Spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. ako aj spoločnosť CLEARSKIN distribuujú na slovenský trh čo do druhu rovnaké produkty - tehotenské testy, každá spoločnosť už dlhšiu dobu pod osobitným označením - spoločnosť Imperial VITAMINS pod označením „Woman secret“, CLEARSKIN pod označením „Rapi Clear“. Dňa 13.03.2013 boli podané spoločnosťou Imperial VITAMINS, s.r.o. pripomienky k prihláške ochrannej známky POZ 357-2011 v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. z dôvodu naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. V súlade s § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. bola listom Úradu zo dňa 14.03.2013 kópia pripomienok zaslaná prihlasovateľovi (žalobcovi) na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil Úradu listom 24.07.2013. Prvostupňový správny orgán preskúmal predmetnú prihlášku ochrannej známky a vyhodnotil ju ako prihlášku, ktorá nie je podaná v dobrej viere. Z toho dôvodu nie je možné podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. zapísať do registra ochranných známok označenie „Woman secret“ pre tovary v triede 8, v triede 9, v triede 35. Prvostupňový správny orgán rozhodol pod č. konania POZ 357-2011/Z-200-2015 dňa 28.04.2015. Žalobca podal proti predmetnému rozhodnutiu rozklad dňa 08.06.2015.

4.12 O rozklade rozhodol predseda Úradu rozhodnutím sp. zn. POZ 357-2011 II/100-2015 zo dňa 16.10.2015 (druhostupňové rozhodnutie žalovaného) tak, že prvostupňové rozhodnutie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. potvrdil a rozklad zamietol. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatoval, že z podaného rozkladu vyplynulo, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. Odvolací správny orgán poukázal, že relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v danom prípade 25.02.2011. Žalovaný sa v rámci skúmania posúdenia dobrej viery prihlasovateľa vysporiadal celkovo s 36 dôkazmi, na základe ktorých uzavrel, že dôkazy svedčia o používaní označenia „Woman secret“ podávateľom pripomienok, resp. jeho predchodcom, na tehotenských a ovulačných testoch v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, prípadne ešte pred týmto obdobím. Žalovaný poukázal na rozsudky C-529/2007 z 11.06.2009, hlavne na body 39, 41, 42, 46 a 47. Pôvodným subjektom, ktorý distribuoval tovar s označením „Woman secret Baby“ bola spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. Dňa 30.04.2010 vznikla spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. (podávateľ pripomienok). Táto novovzniknutá spoločnosť v celom rozsahu prevzala záväzky, pohľadávky a všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z činnosti spoločnosti B-mat Trade, s.r.o.

4.13 Najvyšší súd uvádza, že oprávnenými osobami k podaniu námietok sú hlavne vlastníci starších ochranných známok, vlastníci starších všeobecne známych známok, užívatelia zhodných alebo podobných nezapísaných označení, vlastníci starších ochranných známok, spoločenstvá a vlastníci ochranných známok zapísaných v iných unijných krajinách Parížskeho dohovoru. V súlade s nariadením o ochrannej známke spoločenstva sa zaviedol inštitút pripomienok, ktoré umožnia ktorejkoľvek osobe vyjadriť sa k prihláške ochrannej známky po jej zverejnení. Zmyslom zavedenia inštitútu pripomienok je kontrola odbornej verejnosti nad nárokovanými výlučnými právami. Pripomienkami zákon umožňuje komukoľvek napadnúť podanú prihlášku označenia vylúčeného zo zápisu najmä podľa § 4 alebo § 6 zákona č. 506/2009 Z. z. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestala účastníkom konania o prihláške ochrannej známky. Ich podanie je časovo obmedzené do zápisu ochrannej známky do registra. Skutočnosť, že osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania o prihláške a že táto osoba je o tom, ako bolo s pripomienkami naložené, iba vyrozumená znamenajú, že nedostáva rozhodnutie vo veci samej (čiže myslené konanie o prihláške) a nemôže vyrozumenie Úradu napadnúť

opravným prostriedkom. Z uvedeného vyplýva, že pripomienky aj námietky môže uplatniť jedna osoba. Najvyšší súd SR je názoru, že ak namietateľ vo svojich námietkach vznesie aj pripomienky, uplatňuje svoje právo ako ktokoľvek a Úrad na tieto pripomienky musí brať zreteľ a riadne sa s nimi vysporiadať. Podľa názoru súdu, by bol nemiestny formalizmus, ak by namietateľ musel podávať dva druhy výhrad: námietky a pripomienky zvlášť, a možno teda pripomienky obsahovo uplatniť aj v námietkach. Hoci osoba, ktorá podáva pripomienky, je o výsledku ich vybavení Úradom iba informovaná. Aj takéto upovedomenie sa však musí s vecnými dôvodmi, ktoré táto osoba uviedla, vysporiadať. Tým skôr sa s takými dôvodmi musí vysporiadať Úrad v rozhodnutí, ktorým zamietá námietky namietateľa. Ak Úrad zistí, že pripomienky nie sú oprávnené, či dôvodné, nevydáva o tom zvláštne rozhodnutie, ale iba oznámi podávateľovi, že nevidí dôvod k zamietnutiu prihlášky. Toto oznámenie nie je možné napádať opravnými prostriedkami. V prípade oprávnených pripomienok Úrad spracuje novú správu o vecnom prieskume a tú zašle prihlasovateľovi, aby sa k nej v stanovenej lehote vyjadril. Prihláška bude zamietnutá, ak úrad dospeje k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá zápisu. Zákon výslovne vylučuje podať pripomienky z dôvodov uvedených v § 7 zákona č. 506/2009 Z. z.

4.14 Žalobca v odvolaní proti rozsudku krajského súdu poukazuje na neprijateľnú aplikáciu § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z., ktorá narúša princíp právnej istoty a aplikácie práva. Je názoru, že krajský súd v predmetnej veci subsumoval označené rozhodujúce skutočnosti pod ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z., pričom však celkový dojem z rozsudku je taký, že súd sa snažil nahrádzať námietkové konanie podľa § 7 písm. f/ zákona č. 506/2009 Z. z. Na tento odvolací dôvod Najvyšší súd SR uvádza, že krajský súd jasne a zrozumiteľne poukázal na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z., poukázal na rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach C-529/07, T-335/14, poukázal na neexistenciu dobrej viery konajúceho subjektu. Bol dokázaný úmysel žalobcu, ktorý sa jednoznačne prejavil v okamihu, keď žalobca na základe prihláseného označenia podal námietky proti zápisu označení „Woman secret Baby“ a „Woman secret Right time“. Pri posudzovaní pripomienok podľa § 5 ods. 1 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z. a námietok podľa § 7 písm. f/ predmetného zákona sú rozhodné rôzne okolnosti a najvyšší súd má za to, že sám žalovaný v správnom konaní, vzhľadom na podané pripomienky a skutočnosti v nich uvedené správne aplikoval žalovaný § 5 písm. l/ zákona č. 506/2009 Z. z.

4.15 Najvyšší súd SR k posudzovaniu dobrej viery poukazuje na návrh generálnej advokátky ES prednesené 13.03.2009 vo veci C-529/07, kde v bode 57 konštatuje, že „hoci úmysel prihlasovateľa je kľúčovou otázkou pre zistenie neexistencie dobrej viery, tento subjektívny úmysel by však mal byť určovaný s poukázaním na objektívne okolnosti v konkrétnej veci“ a následne v bode 61 uvádza, že pri posudzovaní neexistencie dobrej viery pre vnútroštátny súd je dôležitá osobitne odpoveď v otázke štyroch strán dôkazov: „vedomosť o tom, že súťažitelia už používajú podobné ochranné známky, vedomosť o tom, že užívanie týchto ochranných známok požíva istý stupeň ochrany podľa práva hospodárskej súťaže alebo práva ochranných známok, úmysel brániť pokračovať v užívaní týchto ochranných známok a tiež všeobecnú známosť a ochrana, ktoré požíva vlastná ochranná známka prihlasovateľa“. Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 25.02.2011. Z rozsudku vo veci C-529/07 zo dňa 11.06.2009 z bodu 41 vyplýva, že v súvislosti so slovným spojením „musí vedieť“ obsiahnutým v znení druhej prejudiciálnej otázky, treba najskôr uviesť, že predpoklad, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, môže vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom túto vedomosť možno vyvodiť najmä z dĺžky tohto používania. Čím je totiž používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba takéto označenie používa (bod 39). Podľa bodu 41 preto na účely posúdenia neexistencie dobrej viery treba tiež zohľadniť úmysel prihlasovateľa v okamihu podania prihlášky. V tomto ohľade treba poukázať, ako to zdôraznila generálna advokátka v bode 58 svojich návrhov, že

úmysel prihlasovateľa v relevantnom okamihu je subjektívna okolnosť, ktorá sa musí určiť odkazom na objektívne okolnosti prejednávanej veci (bod 42). Rovnako skutočnosť, že tretia osoba dlhodobo používa pre určitý výrobok zhodné alebo podobné označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovanou ochrannou známkou, a že toto označenie požíva určitý stupeň právnej ochrany, je jednou z relevantných skutočností na posúdenie neexistencie dobrej vôle prihlasovateľa (bod 46). V takomto prípade by totiž mohol prihlasovateľ využívať práva zverené ochrannou známkou spoločenstva výlučne s cieľom nekalosúťažným konkurentom používajúcim určité označenie, ktoré vďaka jeho vlastným zásluhám už získalo určitý stupeň právnej ochrany (bod 47).

4.16 Najvyšší súd SR mal za preukázané, že podávateľ pripomienok uniesol dôkazné bremeno a to, že prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky musel mať vedomosť o existencii označenia „Woman secret“, ktoré bolo v relevantnom časovom období intenzívne používané v rovnakej oblasti podnikania na označovanie tehotenských a ovulačných diagnostických testov inou osobou. Podávateľ pripomienok zdokladoval, že tak spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. ako aj Imperial VITAMINS, s.r.o. investovali nemalé finančné prostriedky, aby vyvinuli dostatočné úsilie na to, aby diagnostické pomôcky s označením „Woman secret“ priblížili príslušnej spotrebiteľskej verejnosti. Prihlásením označenie „Woman secret“ a jeho následným používaním, by mohol prihlasovateľ spôsobiť nespravodlivú ujmu podávateľovi pripomienok spočívajúcu v odlákaní zákazníkov a zároveň, by mohol požívať určitú nespravodlivú výhodu ťažiacu zo získanej rozlišovacej spôsobilosti zhodného alebo podobného označenia, ktoré bolo v relevantnom období a na príslušnom trhu v Slovenskej republike používané v dostatočnom rozsahu na to, aby mu boli známe následky jeho konania. Konanie prihlasovateľa (žalobcu) možno na základe uvedeného posúdiť ako konanie v rozpore s poctivými obchodnými zvyklosťami. Žalobca v odvolaní ďalej uviedol, že krajský súd sa nevysporiadal s otázkou začatia používania označenia „Woman secret Baby“ na trhu. Je názoru, že pripomienky mali byť posudzované vo vzťahu k podávateľovi pripomienok „Imperial VITAMINS, s.r.o. Poukazuje a to, že podávateľ pripomienok označení „Woman secret Baby“, pretože subjektom, ktorý distribuoval tovary takto označené, bola spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. Najvyšší súd je názoru, že krajský súd žalobnú argumentáciu žalobcu považoval za nedôvodnú a uviedol aj dôvody, prečo ju považoval za nedôvodnú, zároveň poukázal, že ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. obsahuje zápisné prekážky, na ktoré Úrad prihliada ex offo. Najvyšší súd SR sa stotožňuje s názorom žalovaného ako aj krajským súdom, že nie je podstatné, kto je podávateľom pripomienok, či vôbec niekto pripomienky proti prihláške ochrannej známky podá, pretože v ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. sú upravené zápisné prekážky, ktoré je Úrad povinný uplatniť ex offo. V spornom prípade tak bolo rozhodnuté len to, či skutočnosti, ktoré vyplynuli počas konania o prihláške napadnutej ochrannej známky, osvedčujú existenciu/neexistenciu dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky a nie je tak podstatné, ako sa Úrad s týmito skutočnosťami oboznámil, resp. kto Úrad o týchto skutočnostiach informoval. Najvyšší súd uvádza, že pôvodným subjektom, ktorý distribuoval tovar s označením „Woman secret Baby“ bola spoločnosť B-mat Trade, s.r.o. Dňa 30.04.2010 vznikla spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. (podávateľ pripomienok). Táto novovzniknutá spoločnosť v celom rozsahu prevzala záväzky, pohľadávky a všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z činnosti spoločnosti B-mat Trade, s.r.o. Prevod práv k označeniam výrobkov rady „Woman secret“, teda spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. postupne prevzala všetky obchodné aktivity v oblasti diagnostických tehotenských a ovulačných testov „Woman secret“. Z predložených dôkazov, ktoré sú obsiahnuté v administratívnom spise je tiež zrejماً spolupráca spoločnosti B-mat Trade, s.r.o. so spoločnosťou Atlas Link (Beijing) Technology Co., Ltd pri výrobe tehotenských a ovulačných testov „Woman secret“ a ich následným uvádzaním na slovenský trh, pričom táto spolupráca pokračovala aj po tom, ako spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. prevzala všetky práva a povinnosti spoločnosti B-mat Trade, s.r.o. Najvyšší súd SR je preto názoru, že spoločnosť Imperial VITAMINS, s.r.o. tak celkom prirodzene podala pripomienky, ktorými sa snažila zabrániť zápisu takéhoto označenia do registra obchodných známk, pri ktorom ona sama (resp. jej právny predchodca) uskutočňoval nemalé obchodné aktivity na relevantnom trhu tovarov (reklama, získavanie zákazníkov, ...)

4.17 Vzhľadom na to, že žalobca ani v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti a dôkazy, s ktorými by sa nebol vysporiadal už krajský súd, a ktoré by spochybňovali vecnú správnosť jeho rozhodnutia, Najvyšší

súd SR ako súd odvolací, viazaný tiež rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 212 ods. 1 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.) rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/192/2015-36 zo dňa 18.05.2016 podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. a § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

4.18 O trovách odvolacieho súdneho konania rozhodol Najvyšší súd SR podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 250k ods. 1 a § 246c ods. 1 O.s.p., podľa ktorého iba úspešný žalobca má právo na náhradu trov tohto konania, čo však v prejednávanej veci nenastalo, a teda najvyšší súd právo na náhradu trov konania žalobcovi nepriznal.

4.19 Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť nový procesný predpis - Správny súdny poriadok. Podľa § 492 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Vzhľadom k tomu, že predmetné odvolacie konanie začalo pred dňom nadobudnutia účinnosti SSP, tj. pred 01.07.2016, dokončilo sa podľa ustanovení O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.