

Súd: Najvyšší súd SR  
Spisová značka: 8Sžh/1/2015  
Identifikačné číslo spisu: 6014200817  
Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2017  
Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová  
Funkcia: sudca  
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014200817.1

## ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: Benzina Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 2/A, Bratislava, IČO: 35 739 142, zastúpeného PATENT IURIST, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 5, Bratislava, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: BENZINA, s.r.o., so sídlom Na Pankráci 127, Praha, Česká republika, v zastúpení JUDr. Miroslavom Budajom, advokátom, Miletičova ul. 71, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 5796-2007/OZ 220938 II/70-2014 zo dňa 17.4.2014, v konaní o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/119/2014-50 zo dňa 15.10.2014, takto

### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici 23S/119/2014-50 zo dňa 15. októbra 2014 m e n í tak, že rozhodnutie žalovaného sp. zn. POZ 5796-2007/OZ 220938 II/70-2014 zo dňa 17. apríla 2014 a aj prvostupňové rozhodnutie sp. zn. POZ 5796-2007/OZ 220938 I/98-2013 zo dňa 14. augusta 2013 z r u š u j e a vec v r a c i a žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 140 €, na účet jeho právneho zástupcu, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

### Odôvodnenie

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti v záhlaví označeného rozhodnutia predsedu žalovaného zamietajúce rozklad žalobcu a potvrdzujúce prvostupňové rozhodnutie žalovaného, ktorým na návrh spoločnosti BENZINA, s.r.o. so sídlom Na Pankráci 127, Praha, Česká republika (ďalej aj „prijatý účastník“), vyhlásil ochrannú známku žalobcu č. 220938 za čiastočne neplatnú, a toto rozhodnutie potvrdil. Zároveň žalobcovi nepriznal náhradu trov konania a rozhodol, že prijatý účastník nemá právo na ich náhradu.

V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že po preskúmaní rozhodnutia a postupu žalovaného dospel k záveru, že na strane žalovaného nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by malo za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia, a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol. Konštatoval, že z administratívneho spisu mal preukázané, že žalovanému bol dňa 6.7.2010 doručený návrh navrhovateľa BENZINA, s.r.o. na vyhlásenie ochrannej známky č. 220938 „Benzina Slovakia, s.r.o.“ za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOZ“), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 4, 35, 36, 37, 39, 42, a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ďalej konštatoval, že navrhovateľ vyhlásenia napadnutej ochrannej známky za neplatnú bol v čase podania návrhu majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 211633 „BENZINA“ v červeno-čiernom vyhotovení, zapísanej pre tovary a služby v triedach 4, 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Poukázal na to, že napadnutá ochranná známka č. 220938 „Benzina Slovakia, s.r.o.“ (ďalej aj „neskoršia ochranná známka“) bola zapísaná do registra ochranných známkov dňa 12.3.2008 s právom prednosti od 11.7.2007, pričom namietaná ochranná známka č. 211633 „BENZINA“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) bola zapísaná do registra ochranných známkov 10.10.2005 s právom prednosti od 10.2.2004. Staršia ochranná známka zanikla zrušením podľa § 23 ods. 1 písm. c/ ZoOZ s účinnosťou od 18.11.2010; zrušená bola v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a/ ZoOZ rozhodnutím žalovaného z 13.6.2012 v spojení s druhostupňovým rozhodnutím z 18.2.2013, vydaným na návrh žalobcu ako navrhovateľa doručeným úradu 18.11.2010, a to z dôvodu, že staršia ochranná známka na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej 5 rokov.

K námietke žalobcu na nesprávny procesný postup prvostupňového orgánu, ktorý rozhodol o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú napriek tomu, že staršia ochranná známka už v čase vydania prvostupňového rozhodnutia bola zrušená, krajský súd uviedol, že správny orgán rozhodol v súlade s príslušnou právnou úpravou. Nebolo sporné, že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú existovalo právo na strane navrhovateľa k staršej ochrannej známke. Za rozhodujúcu skutočnosť považoval krajský súd to, že mohlo dochádzať ku kolízii predmetných ochranných známkov na trhu. Samotnú skutočnosť, že v období po podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú došlo k zrušeniu staršej ochrannej známky nepovažoval za významnú, ale za relevantnú považoval skutočnosť, či boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. a/ zákona ZoOZ, a táto v zmysle skutkového stavu v čase podania návrhu evidentne existovala, pričom posúdenie naplnenia podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. a/ ZoOZ nebolo predmetom súdneho prieskumu, keďže táto skutočnosť nebola namietaná v žalobe. Podľa názoru krajského súdu žalovaný správne poukázal na dôvod použitia prítomného času slovesa „existovať“ v ustanovení § 35 ods. 3 ZoOZ, ktorý je daný pravidlami legislatívnej techniky používať pri tvorbe právnych predpisov oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné číslo. Ďalej poukázal na to, že podľa § 35 ods. 3 ZoOZ, ktorý odkazuje na ustanovenie § 7 písm. a/ ZoOZ, sa poskytuje ochrana majiteľovi staršej ochrannej známky v prípade, ak sú splnené zákonné podmienky existencie pravdepodobnosti zámery v zmysle citovaného ustanovenia, pričom navrhovateľ vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 ZoOZ musí byť v čase podania návrhu nositeľom tvrdeného práva, teda musí sa jednať o majiteľa ochrannej známky so skorším právom. Krajský súd uviedol, že nezdieľa názor žalobcu, že v prípade zrušenia ochrannej známky so skorším právom prednosti v priebehu konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky prestáva dôvod neplatnosti existovať, v dôsledku čoho by mal úrad konanie o takomto návrhu podľa § 37 ods. 6 ZoOZ zastaviť. Zdôraznil, že z textu ustanovení § 35 ods. 3 a § 37 ods. 6 ZoOZ vyplýva, že „dôvod existuje“ a „odpadol dôvod“ sa vzťahuje na dôvod neplatnosti zápisu ochrannej známky, ktorý je dôvodom podania návrhu. Ak dôjde k zrušeniu ochrannej známky so skorším právom prednosti v priebehu konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti, nedochádza k zániku a ani k odpadnutiu dôvodu neplatnosti, pretože takéto zrušenie nemôže mať vzhľadom na jeho neskoršie účinky vplyv na skutkový stav v čase zápisu ochrannej známky, kedy ochranná známka so skorším právom prednosti existovala. Ďalej uviedol, že navrhovateľovi nevznikla povinnosť preukazovať používanie jeho staršej ochrannej známky, pretože v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej neskoršej ochrannej známky za neplatnú (6.7.2010) neuplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (10.10.2005) nepretržité obdobia 5 rokov, a teda nebolo

možné aplikovať ustanovenie § 10 ods. 1 zákona ZoOZ. Rovnako tak považoval námietku rozporu ustanovenia § 10 ods. 1 ZoOZ so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES za nedôvodnú majúc za to, že ak slovenský vnútroštátny predpis rieši otázku obrany nepoužívania v rámci konania o vyhlásenie mladšej ochrannnej známky za neplatnú tak, že ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú v prípade konfliktu so staršou ochrannou známkou, ktorej používanie v čase podania žiadosti o vyhlásenie neplatnosti nespĺňa požiadavku skutočného používania, nie je to v rozpore s obsahom a cieľmi predmetnej Smernice. Podľa názoru krajského súdu žalovaný správne poukázal na obdobnú úpravu tohto inštitútu v čl. 57 ods. 2 Nariadenia Rady ES č. 207/2009 o ochrannnej známke Spoločenstva.

Výrok o trovách konania žalobcu krajský súd odôvodnil jeho neúspechom v konaní s poukazom na § 250k ods. 1 OSP; účastník pribratý do konania podľa § 250 ods. 1 OSP nemá na náhradu trov konania právo, pretože právna úprava piatej časti OSP umožňuje priznať náhradu trov konania len úspešnému žalobcovi.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodu, že Krajský súd v Banskej Bystrici v zmysle § 205 ods. 2 písm. f) OSP vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhol preto napadnutý rozsudok zmeniť tak, že rozhodnutie žalovaného sa zrušuje a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. Zároveň uplatnil náhradu trov konania. Namietal právne posúdenie rozhodujúcej otázky zo strany krajského súdu, s ktorým sa nestotožnil, nakoľko bol toho názoru, že zrušenie staršej ochrannnej známky malo byť zo strany žalovaného v konaní o vyhlásení neskoršej ochrannnej známky za neplatnú zohľadnené a malo sa premietnuť do rozhodnutia o návrhu spoločnosti BENZINA, s.r.o. o vyhlásení ochrannnej známky za neplatnú. Žalobca poukázal na to, že zákon o ochranných známkach rozlišuje dva okruhy dôvodov, pre ktoré je možné zapísanú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú: neplatnosť z absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra v zmysle § 35 ods. 1 v spojitosti s § 5 ZoOZ a neplatnosť z relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu označenia do registra v zmysle § 35 ods. 3 v spojitosti s § 7 ZoOZ. Poukázal na to, že pri neplatnosti podľa § 35 ods. 1 ZoOZ sa posudzuje, či boli splnené podmienky na zápis ochrannnej známky do registra ochranných známk ku dňu podania prihlášky, ale v prípadoch podľa § 35 ods. 3 ZoOZ sa posudzujú dôvody uvedené v § 7 ZoOZ a fakt, či tieto dôvody aj existujú. Podľa názoru žalobcu aplikáciou gramatického výkladu je možné sa dopracovať k záveru, že ak ustanovenie § 35 ods. 3 ZoOZ používa formuláciu, že ochranná známka sa vyhlási za neplatnú, ak sa v konaní preukáže, že staršia ochranná známka existuje, tak je zrejmé, že staršia ochranná známka musí existovať počas celého konania o vyhlásení ochrannnej známky za neplatnú, a nie iba k okamihu iniciovania takéhoto konania. Na uvedenom nič nemenia ani legislatívne pravidlá Vlády Slovenskej republiky, nakoľko prítomný čas sa podľa názoru žalobcu pri tvorbe zákonov síce používa ako základný, ale ak by mal zákonodarca záujem použiť iný čas, ktorý by odôvodňoval názor súdu, tak by bol v ustanovení použitý iný druh času pri rozhodujúcom slovese, ako tomu je v súčasnosti. Nakoľko sa tak nestalo, tak sa znenie príslušného ustanovenia ZoOZ má podľa názoru žalobcu vykladať vo svetle prítomného času so všetkými jeho následkami, čiže význam slova „existuje“ v § 35 ods. 3 ZoOZ vyjadruje predpoklad toho, aby dôvod vyhlásenia ochrannnej známky za neplatnú existoval aj v čase vydania rozhodnutia v podanej otázke, a nielen v čase iniciovania konania o nej. Žalobca bol toho názoru, že zatiaľ čo pri neplatnosti v zmysle § 35 ods. 1 ZoOZ je rozhodujúce skúmanie naplnenia zápisných podmienok spätne k okamihu podania prihlášky, pri neplatnosti v zmysle § 35 ods. 3 ZoOZ má úrad povinnosť v rámci konania skúmať, či dôvod vymedzený v § 7 ZoOZ existuje alebo nie počas celého konania, v rámci ktorého sa má existencia daného dôvodu pre neplatnosť skúmať. Znenie predmetného ustanovenia jednoznačne prezumuje existenciu a trvanie dôvodu v zmysle § 7 ZoOZ, pričom z predmetného ustanovenia podľa názoru žalobcu taktiež nevyplýva záver prezentovaný žalovaným, že postačuje existencia v čase podania návrhu na vyhlásenie ochrannnej známky za neplatnú a postačuje čo i len krátky prípadný stret týchto ochranných známk. Ďalej uviedol, že dôvod neplatnosti pri vyhlásení ochrannnej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 ZoOZ musí existovať v čase vydania rozhodnutia, vyplýva tiež aj zo znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti známk (ďalej v texte len „Smernica“), kde je v čl. 4 použitá slovná konštrukcia ...ak je táto ochranná známka zhodná..., pri ktorej bol použitý taktiež prítomný čas, z čoho vyplýva predpoklad existencie dôvodu vyhlásenia

ochrannej známky za neplatnú nielen v čase iniciovania konania o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ale aj v čase rozhodnutia o tomto návrhu. Žalobca ďalej namietal, že výklad, ktorý berie ako smerodajné len posúdenie skutočnosti, či staršia ochranná známka existovala k okamihu podania návrhu je v rozpore so znením § 35 ZoOZ ako aj v rozpore so zásadou právnej istoty a nemennosti právnych vzťahov, o ktorých už bolo raz právoplatne rozhodnuté, a zásadou nezrušiteľnosti práv, ktoré už subjekt nadobudol. Zdôraznil, že inštitút vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú predstavuje výrazný zásah do právnej istoty a trvácnosti práv a povinností, o ktorých už bolo v rámci správneho konania rozhodnuté, a ktoré už boli určitému subjektu v zmysle § 33 ods. 2 druhá veta ZoOZ priznané, preto podľa jeho názoru malo dôjsť k zásahu do takýchto práv len vo výnimočných a zákonom výslovne predpokladaných prípadoch, pričom tieto prípady by mali predstavovať výnimky a nemali by byť extenzívnym výkladom nad rámec zákonného znenia rozširované, a preto by sa pri výklade zákonných ustanovení vzťahujúcich sa k vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú malo podľa názoru žalobcu zohľadňovať nielen právo majiteľa staršej ochrannej známky, ale aj právo majiteľa neskoršej ochrannej známky na právnu istotu jeho postavenia. Žalobca mal za to, že ak nastane situácia, že dôjde k zrušeniu staršej ochrannej známky a tým aj k zániku postavenia určitej osoby ako majiteľa staršej ochrannej známky z dôvodu, že túto nepoužíval, odpadáva stret dvoch ústavných princípov a ako jediný princíp zostáva zachovaný princíp právnej istoty a trvácnosti už raz nadobudnutých práv. Podľa názoru žalobcu by zo strany súdu ako aj zo strany žalovaného mala byť poskytnutá ochrana princípu, ktorý neodpadol, a v tom rozsahu by sa malo pristúpiť aj k výkladu príslušných ustanovení zákona o ochranných známkach. Považoval preto výklad krajského súdu a aj žalovaného spočívajúci v tom, že postačuje, ak existuje prípadný dôvod neplatnosti len v čase podania návrhu, za výklad v rozpore so základnými ústavnými princípmi. Ďalej mal žalobca za to, že účelom zákona o ochranných známkach v spojitosti s inštitútom vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu jej podobnosti so staršou ochrannou známkou je poskytnúť ochranu práva majiteľa staršej ochrannej známky; ak tieto práva ale zaniknú, je možné konštatovať, že zmysel spomínaného inštitútu ako ochranného prostriedku sa stráca. O to badateľnejšie je to podľa žalobcu v prípade, ak bola staršia ochranná známka zrušená z dôvodu, že sa nepoužívala v zákonom vymedzenej dobe, čo v danom prípade de facto znamená, že staršia ochranná známka sa nepoužívala už od okamihu jej zápisu do registra ochranných známk. Podľa názoru žalobcu je zrejmé, že spoločnosť BENZINA, s.r.o. využila len blokačnú funkciu staršej ochrannej známky, čo ale nezodpovedá účelu inštitútu ochrannej známky. V spojitosti s otázkou, či je potrebné skúmať existenciu staršej ochrannej známky aj v čase vydania rozhodnutia o neplatnosti neskoršej ochrannej známky poukázal žalobca aj na Metodické usmernenia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „OHIM“), ktoré prijal dňa 1.8.2014, konkrétne oddiel D označenom ako „Výmaz“, oddiel 2., v rámci ktorých sa OHIM zaoberal aj praxou ohľadom relevantného časového okamihu pre konanie o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú. I keď sa predmetné metodické usmernenia vzťahujú na konania v súvislosti s ochrannou známkou spoločenstva, ale minimálne podporne uvedené metodické usmernenia je možné aplikovať aj pre daný prípad. V tejto súvislosti žalobca vytkol krajskému súdu, že k argumentom vo vyššie uvedenom smere v súvislosti s metodickými pokynmi OHIM sa krajský súd nezaoberal a vo svojom napadnutom rozsudku nezaujal žiadne stanovisko. Žalobca uviedol, že k jeho námietke poukazujúcej na ustanovenie § 10 ZoOZ, z ktorého vyplýva prípadná sankcia pre majiteľa staršej ochrannej známky, ak tento nepoužíval ochrannú známku počas určitého časového obdobia, žalovaný konštatoval, že v čase podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky, t.j. 6.7.2010 neuplynulo od zápisu staršej ochrannej známky navrhovateľa nepretržité obdobie piatich rokov, a preto nie je možné uplatniť toto ustanovenie, a navrhovateľovi tak nevznikla povinnosť preukazovať jej skutočné používanie podľa tohto ustanovenia. K tomuto žalobca konštatoval, že síce je pravdou, že znenie ustanovenia § 10 ods. 1 ZoOZ určuje ako okamih rozhodujúci pre určenie päťročnej doby nepoužívania okamih podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, avšak v tejto súvislosti poukázal na znenie Smernice, konkrétne na čl. 10 ods. 1 a 2 a čl. 10 ods. 3, z ktorých je zrejmé, že Smernica nepredpokladá skúmanie používania ochrannej známky počas piatich rokov len pre časový horizont pred podaním návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ako to predpokladá § 10 ods. 1 ZoOZ, ale následky sankcií za nepoužívanie nastupujú uplynutím piatich rokov, v rámci ktorých nebude ochranná známka riadne používaná. Podľa názoru žalobcu uvedené ustanovenia Smernice len predpokladajú, aby ochranná známka nespĺňala požiadavku používania po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov, a to či už od zápisu, alebo iného časového okamihu trvania zápisu ochrannej

známky, pričom ani implicitne a ani explicitne nevyžaduje, aby toto obdobie bezprostredne predchádzalo podaniu návrhu na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ako tomu je v prípade slovenskej vnútroštátnej úpravy. Žalobca mal preto za to, že súčasné znenie § 10 ods. 1 ZoOZ nepredstavuje prevzatie čl. 10 a 11 Smernice spôsobom, ktorý by vyjadroval účel a zmysel zavedenia spoločných pravidiel v rámci Európskej únie ohľadom ochranných známk na národných úrovniach. Podľa názoru žalobcu Smernica jednoznačne stanovuje, že v prípade, ak sa staršia ochranná známka nepoužíva riadne po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov, resp. ak majiteľ staršiu ochrannú známku počas spomínaného obdobia nezačal používať, tak mu nemôže byť poskytnutá ochrana formou práva na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú. Žalobca mal za to, že uvedené skutočnosti sú o to markantnejšie, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú bol podaný dňa 6.7.2010, pričom lehota piatich rokov od zápisu staršej ochrannej známky navrhovateľa uplynula dňa 10.10.2010, z čoho je zrejmé, že iniciovaniu konania o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú došlo pár mesiacov pred uplynutím piatich rokov od zápisu staršej ochrannej známky do registra ochranných známk. Na základe uvedených skutočností žalobca namietal, že žalovaný úplne vylúčil a poprel účel sankcie za nepoužívanie ochrannej známky, ktorú predpokladá Smernica za jednoznačne stanovených podmienok a znevýhodnil tým žalobcu na jeho právach.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že z ustanovení § 35 ods. 3, § 37 ods. 6 a § 7 písm. a/ ZoOZ je zrejmé, že formulácie „dôvod existuje“ a „odpadol dôvod“ odkazujú na dôvod neplatnosti zápisu ochrannej známky, ktorý je dôvodom podania návrhu, teda v predmetnom prípade v zmysle § 35 ods. 3 v spojitosti s § 7 písm. a/ ZoOZ skutočnosť, že v čase zápisu neskoršej ochrannej známky resp. zápisného konania o prihlásenom označení existovala pravdepodobnosť zámery s ochrannou známkou so skorším právom prednosti. Žalovaný sa stotožnil so záverom prvostupňového súdu, že rozhodujúcou skutočnosťou je to, že mohlo dochádzať ku kolízii predmetných ochranných známk na trhu. Samotná skutočnosť, že v období po podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú došlo k zrušeniu staršej ochrannej známky, nie je významnou skutočnosťou, ale relevantnou skutočnosťou je to, či boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. a/ ZoOZ, a táto v čase podania návrhu evidentne existovala. Žalovaný uviedol, že neuniklo jeho pozornosti, že žalobca v odvolaní nesprávne stotožňuje dôvod neplatnosti neskoršej ochrannej známky s existenciou staršej ochrannej známky a s touto premisou pristupuje aj ku svojmu gramatickému výkladu predmetných relevantných ustanovení zákona o ochranných známkach. V súvislosti s gramatickým výkladom ustanovenia § 35 ods. 3 ZoOZ žalovaný zotrval na svojom právnom názore, že dôvod použitia prítomného času v slovese „existovať“ v predmetnom ustanovení je skutočne simplicitný, pravidlá legislatívnej techniky prikazujú pri tvorbe právnych predpisov používať oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné číslo, s čím sa stotožnil aj prvostupňový súd. K žalobcovej argumentácii zásadou právnej istoty a nemennosti právnych vzťahov, o ktorých už raz bolo právoplatne rozhodnuté, žalovaný dal do pozornosti, že relatívne dôvody zápisnej nespôsobilosti (§ 7 ZoOZ) sú sfére aktivity, resp. zodpovednosti majiteľov relevantných starších práv, pričom známkové právo dáva majiteľom starších práv možnosť zasiahnuť proti kolidujúcemu mladšiemu označeniu, resp. ochrannej známke, nielen v čase pred zápisom označenia do registra ochranných známk prostredníctvom námietok, ale aj po zápise neskoršej kolidujúcej ochrannej známky prostredníctvom návrhu na jej neplatnosť, z čoho je jednoznačné, že zápis do registra ochranných známk nezabezpečuje majiteľovi ochrannej známky istotu pokiaľ ide o relevantné staršie práva tretích osôb, z čoho je zrejmé, že v prípade ochranných známk, resp. relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti je potrebné na princíp právnej istoty a nemennosti právnych vzťahov nahliadať modifikovane. Žalovaný ďalej uviedol, že pokiaľ ide o poukaz žalobcu na Usmernenia pre prieskum na OHIMe (ochranné známky a dizajn) vo vzťahu k ochranným známkam Spoločenstva, časť D oddiel 2, bod 4.2.1, je zásadné si uvedomiť, že žalobcom citovaná časť usmernenia sa týka situácie, kedy v prípade konfliktu dvoch ochranných známk staršia ochranná známka disponuje zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou, resp. dobrým menom. Ide však o odlišnú situáciu ako v predmetnom konaní pred žalovaným, v ktorom dobré meno ani zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky uplatnené neboli; poukaz žalobcu na túto časť usmernenia OHIMu tak podľa žalovaného nie je možné považovať za relevantný argument. Žalovaný ďalej poukázal na to, že pri komparácii čl. 53 ods. 1 písm. a/ nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva so znením čl. 4 ods. 1 písm. b)

Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk je potrebné konštatovať, že tieto ustanovenia vykazujú zásadné odlišnosti, a preto na argumentáciu žalobcu smerujúcu k podpore harmonizácie a odstraňovaniu rozdielnosti v rámci vnútorného trhu je potrebné nahliadať modifikovane. Žalobcov poukaz na znenie čl. 4 ods. 1 písm. a/ Smernice č. 2008/98/ES a jeho jazykový rozbor žalovaný nepovažoval za relevantný z dôvodu, že čl. 4 ods. 1 písm. a/ Smernice sa zaoberá takzvanou dvojitou zhodnosťou, ktorú v zápisnom konaní žalovaný skúma ex offo, čiže táto nepatrí medzi prekážky zápisnej spôsobilosti v § 7 ZoOZ. K otázke transpozície Smernice vo vzťahu ku skutočnému používaniu ochrannej známky žalovaný vyjadril presvedčenie, že ustanovenie § 10 ods. 1 ZoOZ je v súlade s obsahom a cieľmi Smernice ohraničenie vyžadovaného obdobia nepoužívania obdobím predchádzajúcim podaniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti dáva právnej norme pridanú hodnotu v podobe zabezpečenia jednoznačnosti a jednotnej aplikácie tohto pravidla, resp. zvýšenia právnej istoty. Zároveň poukázal na to, že žalovaný výslovne neuplatnil možnosť obrany poskytovanej § 10 ods. 1 ZoOZ, čím polemika o správnosti, resp. nesprávnosti transpozície Smernice stráca na relevancii.

Pribratý účastník navrhol v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť považujúc ho za vecne správny.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší súd“) ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a z dôvodov podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá a § 212 ods. 1 OSP), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 250ja ods. 2 OSP, keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky [www.nsud.sk](http://www.nsud.sk) (§ 156 ods. 1 a 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 OSP), a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).

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, súd postupuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 ods. 1 OSP).

Pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. (§ 250i ods. 1 veta prvá OSP)

Predmetom súdneho prieskumu v danej veci bolo rozhodnutie č. POZ 5796-2007/OZ 220938 II/70-2014 zo dňa 17.4.2014, ktorým žalovaný správny orgán podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správnom konaní (správny poriadok) v spojení s § 35 ods. 3 ZoOZ v nadväznosti na § 7 písm. a/ citovaného zákona zamietol rozklad žalobcu a prvostupňové rozhodnutie č. POZ 5796-2007/OZ 220938 I/98-2013 zo dňa 14.8.2013 potvrdil. Prvostupňový správny orgán rozhodol na návrh pribratého účastníka podaný dňa 6.7.2010, podľa § 35 ods. 3 v spojení s ods. 6 ZoOZ tak, že vyhlásil ochrannú známku č. 220938 žalobcu za neplatnú pre tovary v triede 4, pre služby „sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov; sprostredkovanie obchodu; maloobchodná činnosť s palivami a pohonnými látkami a s tovarmi a potrebami pre motoristov“, v triede 35 pre služby „umývanie a čistenie dopravných prostriedkov, ošetrovanie vozidiel, prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami, olejmi a mazivami, prenájom vozidiel“, v triede 37 a pre služby v triede 39 medzinárodného triedenia tovaru a služieb, s tým, že ochranná známka zostáva v platnosti pre služby „maloobchodná činnosť s tovarmi rýchleho občerstvenia, inzertná, propagačná a reklamná činnosť, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, obchodné poradenstvo, prenájom predajných automatov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení“ v triede 35, pre služby v triede 36, pre služby „opravy a údržba nehnuteľností“ v triede 37, pre služby v triedach 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z dôvodu, že existuje

pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti.

Najvyšší súd Slovenskej republiky z obsahu predloženého súdneho spisu a administratívneho spisu zistil skutkový stav tak, ako je podrobne popísaný v rozsudku krajského súdu, preto skutočnosti účastníkom známe nebude nadbytočne opakovať a obmedzí iba na stručnú rekapituláciu dôležitých a medzi účastníkmi nesporných skutočností vyplývajúcich z listín založených v spise správneho orgánu:

- návrh pribratého účastníka (majiteľa staršej ochrannej známky) na vyhlásenie ochrannej známky žalobcu za čiastočne neplatnú bol podaný dňa 6.7.2010,
- staršia ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známkok dňa 10.10.2005,
- staršia ochranná známka bola na návrh žalobcu podaný dňa 18.11.2010 zrušená rozhodnutím žalovaného zo dňa 13.6.2012 v spojení s druhostupňovým rozhodnutím zo dňa 18.2.2013 právoplatným dňa 25.2.2013, s účinnosťou odo dňa podania návrhu t.j. 18.11.2010 (§ 34 ods. 5 ZoOZ) z dôvodu, že nebola skutočne používaná na území SR počas nepretržitého obdobia 5 rokov (§ 34 ods. 1 písm. a/ ZoOZ), pričom dňom účinnosti t.j. 18.11.2010 zanikla (§ 23 ods. 1 písm. c/ ZoOZ),
- žalovaný rozhodnutím zo dňa 14.8.2013 vyhlásil neskoršiu ochrannú známku žalobcu za čiastočne neplatnú,
- predseda žalovaného prvostupňové rozhodnutie potvrdil rozhodnutím zo dňa 17.4.2014.

V predmetnej právnej veci je medzi žalobcom a žalovaným spornou najmä otázka, či v konaní o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky malo byť zohľadnené zrušenie a zánik staršej ochrannej známky, na ktorej je založená ťažisková odvolacia námietka žalobcu a ktorú podľa názoru žalobcu žalovaný a aj krajský súd nesprávne právne posúdili.

Právnym posúdením je činnosť, pri ktorej súd alebo iný orgán zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávne právne posúdenie je chybnou aplikáciou práva na zistený skutkový stav; dochádza k nej vtedy, ak rozhodujúci orgán nepoužil správny (náležitý) právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. V predmetnej veci je rozhodnutie krajského súdu a aj žalovaného je postihnuté vadou spočívajúcou v nesprávnom právnom posúdení veci.

Žalovaný správny orgán vyhlásil ochrannú známku žalobcu za neplatnú aplikujúc ustanovenie § 35 ods. 3 a 6 v spojení s § 7 písm. a/ ZoOZ.

Podľa § 35 ods. 1 ZoOZ úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 ZoOZ úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa ods. 6 citovaného ustanovenia ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 7 písm. a/ ZoOZ označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 37 ods. 5 ZoOZ ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že nie sú

splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 1.

Podľa ods. 6 citovaného ustanovenia úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky.

Z vyššie citovaného ustanovenia § 35 ods. 3 ZoOZ je zrejmé, že konanie o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je začaté na návrh majiteľa staršej ochrannej známky v prípade existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú označenie a staršia ochranná známka. Pre naplnenie možnosti aplikácie uvedeného ustanovenia sa vyžaduje, aby sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukázalo, že tento dôvod existuje.

Konanie o vyhlásenie ochrannej známky žalobcu za neplatnú začalo podaním návrhu dňa 6.7.2010, o ktorom rozhodol správny orgán prvého stupňa dňa 14.8.2013. Staršia ochranná známka zanikla dňa 18.11.2010. Z uvedeného je zrejmé, že v čase vydania rozhodnutia dôvod, pre ktorý bol podaný návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti, nemohol už existovať pre neexistenciu staršej ochrannej známky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožnil s právnym názorom žalovaného, ktorý prevzal aj krajský súd, že na vyhlásenie ochrannej známky žalobcu za neplatnú podľa § 35 ods. 3 ZoOZ postačovalo, že dôvod zameniteľnosti ochranných známok existoval v čase podania návrhu na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú a že skutočnosť zániku staršej ochrannej známky už počas konania na správnom orgáne prvého stupňa nie je relevantnou pre rozhodnutie, ale relevantné je to, že mohlo dochádzať k ich zameniteľnosti na trhu. Žalovaný posudzoval dôvod zameniteľnosti ku dňu podania návrhu. Počas konania však došlo k rozhodujúcej skutočnosti - staršia ochranná známka bola zrušená pre jej skutočné nepoužívanie, s ktorou okolnosťou sa správne orgány oboch stupňov nesprávne vysporiadali, keďže nebrali na ňu zreteľ.

Z dikcie ustanovenia § 35 ods. 3 ZoOZ nevyplýva záver, ku ktorému dospel žalovaný, že na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú postačuje, ak dôvod neplatnosti existoval v čase podania návrhu. Podľa názoru odvolacieho súdu tento dôvod musí existovať aj v čase vydania rozhodnutia. Správny orgán musí pri svojom rozhodovaní prihliadnuť na všetky skutočnosti, ktoré počas konania vyšli najavo a ktoré majú vplyv na jeho rozhodnutie.

Pokiaľ zákonodarca v ustanovení § 35 ods. 3 ZoOZ vyjadril, že existencia dôvodu sa má preukázať v konaní, tak pokiaľ tento dôvod počas konania odpadol, resp. v čase vydania rozhodnutia už neexistoval, nemožno podľa uvedeného ustanovenia postupovať.

Z toho plynie, že dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí existovať aj v čase rozhodovania o vyhlásení neplatnosti ochrannej známky; nepostačuje, že existoval v čase podania návrhu. Pokiaľ by zákonodarca mal v úmysle požadovať naplnenie dôvodu neplatnosti ochrannej známky iba pri podaní návrhu na vyslovenie neplatnosti, bolo by to výslovne vyjadrené v texte ustanovení, ako je tomu tak v ods. 1 predmetného ustanovenia. V tomto smere sa odvolací súd stotožňuje s právnym názorom žalobcu vysloveným v odvolaní. Za dôvodnú preto považuje jeho námietku, že žalované správne orgány oboch stupňov nepostupovali v súlade so zákonom, keď neprihľadli pri svojom rozhodovaní o návrhu na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky žalobcu za neplatnú na skutočnosť, že staršia ochranná známka bola počas konania zrušená a zanikla.

V prejednávanom prípade je nezanedbateľnou aj skutočnosť, že staršia ochranná známka zrušená z dôvodu, že sa skutočne nepoužívala v zákonom vymedzenej dobe, čo v danom prípade de facto

znamená, že staršia ochranná známka sa nepoužívala už od okamihu jej zápisu do registra ochranných znáмок, a preto fakticky nemohlo dôjsť k zámene s neskoršou ochrannou známkou na strane verejnosti, teda v konaní nebolo preukázané, že došlo k materiálnemu naplneniu dôvodu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú.

Na základe uvedených skutočností dospel odvolací súd k záveru, že preskúmané rozhodnutie žalovaného nie je v súlade so zákonom a krajský súd žalobu zamietol, v súlade s ustanovením § 250ja ods. 3 OSP zmenil napadnutý rozsudok krajského súdu tak, že zrušil rozhodnutie žalovaného a aj prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Vychádzajúc z uvedeného najvyšší súd nepovažoval za potrebné zaujímať stanovisko k ďalším námietkam žalobcu.

V ďalšom konaní je správny orgán viazaný právnym názorom najvyššieho súdu (§ 250ja ods. 4 O.s.p.).

Vzhľadom na zmenu rozsudku krajského súdu vo veci samej, rozhodol odvolací súd o trovách celého konania vrátane konania pred krajským súdom (§ 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 vetou prvou OSP) tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods. 1 OSP. Žalobca trovy konania nevyčísľil do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku § 151 ods. 1 OSP), a preto mu súd v zmysle § 151 ods. 2 OSP priznal náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia - trovy súdnych poplatkov za žalobu a odvolanie v sume 140 € (dvakrát po 70 €). Vzhľadom na skutočnosť, že príbratý účastník, ktorý podporoval argumentáciu žalovaného, konaní úspešný nebol, odvolací súd mu právo na náhradu trov konania nepriznal.

Odvolací súd v odvolacom konaní postupoval podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol zrušený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 473), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.7.2016.

Dňom 01.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý v § 491 ods. 1 ustanovil, že ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

Podľa § 492 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V súlade s vyššie uvedenými prechodnými ustanoveniami odvolací súd v predmetnej veci postupoval podľa doterajšieho predpisu, Občianskeho súdneho poriadku.

Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danej veci rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.05.2011).

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.