



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Lubomíry Kúdelovej v právnej veci navrhovateľa: **J.**, a.s., T., K., Č., IČO: X., zast. JUDr. E.V., advokátom, Advokátska kancelária V., B., proti odporcom: 1. **S.**, spol. s.r.o., D., IČO: X., 2. **B.**, s.r.o., A., Ž., IČO: X., obaja zastúpení advokátom JUDr. I.M., A., Ž., **o ochrane proti nekalej súťaži**, o odvolaní navrhovateľa a odporcov proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č.k. 20Cbs/13/2004–991 zo dňa 10. januára 2006, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trnave č.k. 20 Cbs/13/2004-991 zo dňa 10. januára 2006 **p o t v r d z u j e .**

Účastníkom trovy odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Trnave napadnutým rozsudkom rozhodol, že odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach, ktoré sú chránené ako priestorová ochranná známka navrhovateľa č. X., zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj vo fľašiach s nimi zameniteľnými.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní sa zdržať predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi slová „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo obsahujúcimi slová s nimi zameniteľné.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní sa zdržať predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetou, ktorá je predmetom ochrannej známky navrhovateľa č. X. zapísanej v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo opatrených vinetou s ňou zameniteľnou.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní sa zdržať predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetou, ktorá je predmetom ochrannej známky navrhovateľa č. X. zapísanej v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo opatrených vinetou s ňou zameniteľnou.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach, na ktorých je vylišaný reliéf tzv. žejdlíku, ktorý používa na fľašiach svojich výrobkov navrhovateľ, a ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č. X., zapísaná v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj vo fľašiach, na ktorých je vylišaný reliéf s ním zameniteľný.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi zobrazenie tzv. žejdlíku, ktorý uvádza na vinetách svojich výrobkov navrhovateľ, a ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č. X. zapísaná v registri ochranných známk vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi označenie s ním zameniteľné.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi slová „K. B.“ alebo „K.“ alebo „K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov alebo slová s nimi zameniteľné alebo iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že výrobky odporcu v 1. rade sú vyrábané v K..

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa ďalšieho predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi čísla „1807“ alebo slová „Založené 1807“ alebo „Gegr.1807“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo obsahujúcimi iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu o nepretržitej výrobe B. od r. 1807 zo strany odporcu v 1. rade a jeho právnych predchodcov a to v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach, na ktorých sú vylisované čísla „1807“ alebo slová „Založené 1807“ alebo „Gegr.1807“, ktoré uvádza na fľašiach svojich výrobkov navrhovateľ, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, ako aj vo fľašiach, na ktorých sú vylisované iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu o nepretržitej výrobe B. od r. 1807 zo strany odporcu v 1. rade a jeho právnych predchodcov a to v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi farebný obrazec pozostávajúci zo žltého obdĺžnika, cez ktorý sú horizontálne vedené dva modré pruhy obsahujúce nápisy uvedené bielymi písmenami, nad a pod ktorými sú dve biele čiary a žlté lemovanie v tvare oblúčika, ktorý uvádza na vinetách svojich výrobkov navrhovateľ, ako aj vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi farebné obrazce s uvedeným farebným obrazcom zameniteľné.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi slová „O.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ alebo „K. B.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami, na ktorých sú uvedené slová „D.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, ako aj vo fľašiach opatrených vinetami, na ktorých sú uvedené iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že v prípade výrobkov odporcu v 1. rade ide o dedičstvo po J..

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa predaja a iného uvádzania na trh výrobkov vo fľašiach opatrených vinetami obsahujúcimi slová „v licencií vlastníka obchodného mena J. B., K., darovaného A. v roku 1939 rodine H.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo obsahujúcimi iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že rodina H., je vlastníkom obchodného mena J. B., K. alebo, že odporca v 1. rade má na základe licencie udelennej zo strany rodiny H. právo používať obchodné meno J. B..

Odporcovia v 1. a 2. rade sú povinní zdržať sa používania na svojich obchodných písomnostiach, cenníkoch, v korešpondencii, v reklame šírenej prostredníctvom rozhlasu, televízie, nosičov audiovizuálnych diel, periodických a neperiodických publikácií, dopravných prostriedkov, plagátov a letákov:

- a) slová „B.“ alebo „B. B.“ alebo „J. B.“ alebo „B.“ alebo „K. B.“ alebo „J. B., K.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov; a
- b) slová „O.“ a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „J. B.“ alebo „B.“ alebo „K. B.“ alebo „C.“ alebo „J. B., K.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov; a
- c) slová „Založené 1807“ alebo „1807“ alebo „Gegr.1807“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými;
a
- d) zobrazenia tzv. žejdlíku, ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č. X. zapísaná v registri ochranných znáмок vedenom

Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo zobrazenia s ním zameniteľného.

V časti uloženia povinnosti odporcom v 1. a 2. rade, že sú povinní do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku fyzicky zničiť všetky svoje zásoby:

- a) fliaš, ktoré sú chránené ako priestorová ochranná známka navrhovateľa č. X. zapísaná v registri ochranných známok vedenom Ú., ako aj fliaš s nimi zameniteľnými, a
- b) viniet obsahujúcich slová „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“
vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slová s nimi zameniteľné, a
- c) viniet, ktoré sú predmetom ochrannej známky navrhovateľa č. X. zapísanej v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a viniet s nimi zameniteľnými, a
- d) viniet, ktoré sú predmetom ochrannej známky navrhovateľa č. X. zapísanej v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a viniet s nimi zameniteľnými, a
- e) fliaš, na ktorých je vylisovaný reliéf tzv. žejdlíku, ktorý používa na fľašiach svojich výrobkov navrhovateľ, a ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č. X. zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj vo fliaš, na ktorých je vylisovaný reliéf s ním zameniteľný, a
- f) viniet obsahujúcich zobrazenie tzv. žejdlíku, ktorý uvádza na vinetách svojich výrobkov navrhovateľ, a ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č. X. zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj viniet obsahujúcich označenie s ním zameniteľné, a
- g) viniet obsahujúcich slová „K. B.“ alebo „K.“ alebo „K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov alebo slová s nimi zameniteľné alebo iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že výrobky odporcu v 1. rade sú vyrábané v K., a
- h) viniet obsahujúcich čísla „1807“ alebo slová „Založené 1807“ alebo „Gegr.1807“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo obsahujúcich iné

slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu o nepretržitej výrobe B. od r. 1807 zo strany odporcu v 1. rade a jeho právnych predchodcov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými, a

- i) fliaš, na ktorých sú vylisované čísla „1807“ alebo slová „Založené 1807“ alebo „Gegr.1807“, ktoré uvádza na fľašiach svojich výrobkov navrhovateľ, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, ako aj fliaš, na ktorých sú vylisované iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu o nepretržitej výrobe B. od r. 1807 zo strany odporcu v 1. rade a jeho právnych predchodcov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými, a
- j) viniet obsahujúcich farebný obrazec pozostávajúci zo žltého obdĺžnika, cez ktorý sú horizontálne vedené dva modré pruhy obsahujúce nápisy uvedené bielymi písmenami, nad a pod ktorými sú dve biele čiary a žlté lemovanie v tvare oblúčika, ktorý uvádza na vinetách svojich výrobkov navrhovateľ, ako aj viniet obsahujúcich farebné obrazce s uvedeným farebným obrazcom zameniteľné, a
- k) viniet obsahujúcimi slová „O.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, a
- l) viniet, na ktorých sú uvedené slová „D.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, ako aj viniet, na ktorých sú uvedené iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že v prípade výrobkov odporcu v 1. rade ide o dedičstvo po J., a
- m) viniet obsahujúcich slová „v licencií vlastníka obchodného mena J. B., K., darovaného A. v roku 1939 rodine H.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo iné slová alebo označenia spôsobilé vyvolať predstavu, že rodina H. je vlastníkom obchodného mena J. B., K., alebo že odporca v 1. rade má na základe licencie udelennej zo strany rodiny H., právo používať obchodné meno J. B., K., a
- n) obchodných písomností, cenníkov, korešpondencie, plagátov a letákov, ktoré obsahujú:

- o) – slová „B.“ alebo „B. B.“ alebo „J. B.“ alebo „B.“ alebo „K. B.“ alebo „J. B., K.“, a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov; alebo
- p) – slová „O.“ a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „J. B.“ alebo „B.“ alebo „K. B.“ alebo „J. B., K.“ a to vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov; alebo
- q) – slová „Založené 1807“ alebo „1807“ alebo „Gegr. 1807“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov v spojitosti so slovami „B.“ alebo „B. B.“ alebo „B.“ alebo „J. B.“ alebo „J. B., K.“ vo všetkých rodoch, tvaroch a prekladoch do iných jazykov, alebo slovami s nimi zameniteľnými, alebo
- r) – zobrazenie tzv. žejdlíku, ktorý je chránený ako ochranná známka navrhovateľa č.X. zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo zobrazenie s ním zameniteľné s výnimkou tých obchodných písomností a cenníkov, ktoré je odporca povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov uschovávať, súd návrh zamieta.

Odporcovia v 1. a 2. rade sú p o v i n n í zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 32710,- Sk k rukám JUDr. E.V. do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V odôvodnení rozhodnutia krajský súd uviedol, že navrhovateľ je zahraničná právnická osoba, ktorá na území S. republiky nepodniká a nemá na tomto území, ani organizačnú jednotku (§ 21 ods. 3 Obchodného zákonníka). V dôsledku toho sa môže domáhať ochrany proti nekalej súťaži len podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré boli uverejnené v zbierke zákonov (§ 43 ods. 2 Obchodného zákonníka). V prvom rade sa jedná o Zmluvu o právnej pomoci medzi Českou a Slovenskou republikou, uzavretú dňa 29. 10. 1992 uverejnenú pod č. 193/1993 Z .z.. Podľa článku 1 Zmluvy právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktoré majú sídlo na území niektorej zo strán, požívajú v majetkových veciach rovnakú právnu ochranu na území druhej zmluvnej strany ako jej štátni občania a právnické osoby. Takýmito medzinárodnými zmluvami je aj Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva, uverejnený pod č. 64/1975 Zb., a Madridská dohoda o potlačovaní falošných a klamlivých údajov o pôvode tovaru, ktorá bola uverejnená pod č. 64/1963 Zb. Zmluvnými stranami u oboch týchto medzinárodných zmlúv, je aj Slovenská a Česká republika. Podľa článku 2 ods. 1 Parížskeho dohovoru príslušníci každej únijnej krajiny, používajú, pokiaľ ide

o ochranu priemyslového vlastníctva, vo všetkých ostatných únijských krajinách, tie isté výhody, ktoré príslušné zákony poskytujú príslušníkom vlastného štátu. Môžu používať tie isté právne prostriedky proti akémukoľvek porušovaniu svojich práv. Podobne v zmysle článku 10 ter sú povinné členské štáty zabezpečiť pre príslušníkov ostatných členských štátov vhodné zákonné prostriedky na účinné potlačenie konania nekalej súťaže a urobiť opatrenia, aby dotknutým subjektom bolo dovolené zakročovať na súdoch v takej miere, v akej to zákon krajiny, kde sa žiada o ochranu, dovoľuje zväzom a združeniam tejto krajiny. Podmienkou ochrany nie je to, aby žalobca mal sídlo alebo závod v Slovenskej republike. Hmotnoprávnym ustanovením upravujúcim pojem nekalej súťaže je článok 10 bis., v ktorom sú príkladom vymenované súťažné činnosti odporujúce poctivým zvyklostiam. Na rozdiel od § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka tento článok medzinárodnej zmluvy nevyžaduje k vzniku nároku na ochranu pred nekalou súťažou škodlivý následok, ani vznik ohrozenia škodlivými následkami. Za nekalú súťaž sa označuje každá súťažná činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklostiam v priemysle alebo obchode. Okrem iného sa týmto článkom zakazujú akékoľvek činy, ktoré by mohli spôsobiť zámenu s podnikom, výrobkami alebo s priemyselnou alebo obchodnou činnosťou súťažiť, ďalej falošné údaje pri vykonávaní obchodu, ktoré by mohli poškodiť dobrú povesť podniku a výrobkov súťažiť, ako aj údaje alebo tvrdenia, ktorých používanie pri prevádzke obchodu by mohlo uvádzať verejnosť do omylu o vlastnostiach, spôsobe výroby, charakteristike, spôsobilosti na použitie alebo množstve tovaru (článok 10 bis. Vyhlášky č. 64/1975 Zb).

Formulácia článku 10 ter. tejto zmluvy oprávňuje navrhovateľa ako zahraničnú právnickú osobu, registrovanú v štáte, ktorý je zmluvnou stranou tejto medzinárodnej zmluvy, domáhať sa ochrany pred S. súdmi podľa ustanovení § 44 - § 53 Obchodného zákonníka.

V predmetnom konaní nebolo sporné, že pred súdmi Českej republiky sa vedú spory medzi navrhovateľom a Ing. Z.H. a J.H., resp. opačne medzi J. a Z. H. a navrhovateľom o vlastníctvo k predmetným nehmotným statkom, z ktorého dôvodu právny zástupca odporcov 1. a 2. žiadal konajúci súd o prerušenie konania z dôvodu, riešenia otázky zásadného významu, ktorá musí byť zodpovedaná, aby sa mohlo rozhodnúť v danej veci t.j. o určenie existencie, či neexistencie práva.

Súd sa nestotožnil s návrhom právneho zástupcu odporcov na prerušenie konania a návrh na prerušenie konania zamietol z dôvodu, že výsledok v spore nemôže mať vplyv na konečné rozhodnutie tunajšieho súdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky odporcami podané odvolanie proti zamietnutiu návrhu na prerušenie konania odmietol.

Z dôkazov založených v spise mal súd preukázané, že medzi účastníkmi existuje súťažiteľský vzťah na trhu v Slovenskej republike.

Spor medzi účastníkmi vznikol v súvislosti s tým, že po uzavretí licenčnej zmluvy (č.l. 732), zmluvy o franchisingu o poskytnutí práva na predaj výrobku (č.l.736) obe zo dňa 02. 11. 2001, uzavreté medzi poskytovateľmi J.H. a Ing. Z.H. a nadobúdateľom, t.j. odporcom v 2. rade a zmluvy o výrobe bylinného likéru uzavretej medzi objednávateľom, t.j. odporcom 2/ a výrobcom, t.j. odporcom 1// zo dňa 01. 09. 2003 (č.l. 736) začali odporcovia s výrobou a uvádzaním na trh bylinného likéru „B. B.“ alebo „J. B. O.O.“ vo fľašiach opatrených vinetami, ktoré majú otrocké napodobeniny fliaš a viniet, v ktorých predáva a distribuuje K. B. navrhovateľ.

V konaní mal súd listinnými dokladmi nepochybne preukázané, že navrhovateľ je výrobcom a distributérom K., ktorú dováža na územie Slovenskej republiky vo fľašiach, ktoré sú predmetom priestorovej ochrannej známky č. X. a opatrených vinetami, ktoré sú predmetom kombinovanej ochrannej známky č. X., ktorých vlastníctvo taktiež na rozdiel od odporcov preukázal.

Vzájomným vizuálnym porovnaním výrobkov navrhovateľa, ktoré sú označené a distribuované v súlade s ochrannými známkami a výrobkov s označeniami používanými odporcami, je na prvý pohľad zrejmé, že tieto sú zhodné, či zameniteľné s fľašou a vinetami používanými navrhovateľom na označovanie svojho výrobku.

Okrem toho mal súd nepochybne preukázané, že navrhovateľ má zapísané v registri ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ochranné známky pod č. X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X., X. a X., teda ako ich vlastníkov mu okrem iného patria právne prostriedky ochrany voči osobám, ktoré do jeho práv vyplývajúcich z vlastníctva ochranných znáмок, neoprávnene zasahujú. Vzhľadom na

uvedené, keďže odporcovia používajú na svojich výrobkoch otrocké napodobeniny fliaš a viniet, zasahujú nedovoleným spôsobom do práv navrhovateľa vyplývajúcich mu z vlastníctva ochranných znáмок a týmto konaním naplňajú skutkové podstaty nekalosúťažného konania tak, ako to navrhovateľ rozobral a konkretizoval v žalobe. Tieto argumentácie si konajúci súd osvojil.

Z dokladov založených v spise čl. 732, mal súd tiež nepochybne preukázané, že odporca 2 mal uzavretú licenčnú zmluvu na výrobu bylinného likéru J. B. K. (ďalej len B.) studenou cestou, výkon práv spojených s používaním obchodného mena a označenia na výrobu bylinného likéru J. B., ako i práv na označenie O. B. B. GEGR 807, a využívanie know-how, označenie, vignety a fľaše, ako i zmluvu o franchisingu o poskytnutí výlučného práva na predaj výrobku – čl. 734 s J.H. a Ing. Z.H., na základe ktorých, tento odporca 2. ďalej uzavrel zmluvu o výrobe bylinného likéru s odporcom 1. ako je to zrejmé z čl. 736 spisu.

V konaní bolo preukázané, že vyššie menovaní nie sú majiteľmi vyššie uvedených práv, nakoľko rozsudkom Krajského súdu v Plzni č. 19 C 40/99 bola správcovi konkurznej podstaty uložená povinnosť vylúčiť podiel úpadcu Ing. Z.H. na právach spojených s používaním obchodného mena k bylinnému likéru J. B. – K., vignety, fľaše a receptúry vrátane výťažku z týchto práv. Okrem toho v priebehu konania sa preukázalo, že darovacia zmluva zo dňa 01. 03. 1939, od platnosti ktorej J. H. a Ing. H. odvodzovali svoje právo na používanie obchodného mena k bylinnému likéru J. B., K., k vinete a fľaši je falzifikát, ktorú skutočnosť potvrdil aj sám Ing. H. (čl. 924).

Súd mal tiež preukázané, že právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Břeclavi sp. zn. 2 T 332/2002 boli Ing. Z.H. a J.H. uznaní vinnými z trestného činu porušovania práv k ochrannej známke, obchodnému menu, chránenému označeniu pôvodu, za ktorý trestný čin boli aj právoplatne odsúdení. Z uvedeného je zrejmé, že odporca 2. licenčnú zmluvu zo dňa 02. 11. 2001 uzavrel s osobami, ktoré sa dopustili vyššie uvedenej trestnej činnosti, a preto zmluva o licencií a fransichingu uzavretá s odporcom 2., je absolútne neplatná.

Na základe uvedených listinných dôkazov mal súd nepochybne preukázané, že J.H., mala a stále má na základe vyššie uvedeného súdneho rozhodnutia zakázané uzatvárať

licenčné zmluvy a Z.H., nebol a doposiaľ nie je oprávnený nakladať so svojim majetkom, a to vzhľadom na vyhlásený konkurz na jeho majetok. Taktiež v konaní bolo preukázané, že práva, ktoré mal nadobudnúť na základe darovacej zmluvy zo dňa 01. 03. 1939, boli právoplatne vylúčené z konkurznej podstaty jeho majetku.

Z vykonaného dokazovania, teda z predložených listinných dokladov, najmä zmluvy o prevode práv k priemyslovému vlastníctvu z čl. 256, výpisov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky čl. 270-326, o ktorých správnosti nemá súd dôvod pochybovať, bolo preukázané, že navrhovateľ je vlastníkom predmetných ochranných znáмок. Odporcovia v priebehu konania, nepreukázali právny titul nadobudnutia práva predávať svoje výrobky vo fľašiach opatrených vinetami, ktoré sú chránené ako ochranné známky navrhovateľa. Licenčná zmluva, z ktorej odporcovia odvodzujú svoje práva, ako už bolo vyššie uvedené, je neplatná, lebo J.H., nebola oprávnená na uzatváranie takejto zmluvy, vzhľadom na predbežné opatrenie zo dňa 29. 03. 2001, ktorým Krajský súd v Plzni, jej uložil zdržať sa užívania obchodného mena J. B., uzatvárať zmluvy na udelenie súhlasu k používaniu obchodného mena J. B., k užívaniu fľaše a vinety chránenými ako priestorové známky. Tiež bolo preukázané, že odporcami používaná fľaša a etiketa sú úplne zameniteľné, a to vo všetkých rozhodujúcich znakoch. Preto odporcovia plnením likéru do fliaš chránených ako priestorová ochranná známka navrhovateľa a používaním etikiet kolidujúcimi s ochrannými známkami navrhovateľa a uvádzaním takýchto výrobkov na trh porušujú práva navrhovateľa k právam k nehmotným statkom, práva z ochranných znáмок navrhovateľa a tým porušujú ustanovenia Obchodného zákonníka, zakazujúcich nekalú súťaž, a to okrem generálnej klauzuly § 44 ods. 1 Obch. zák., aj osobitné skutkové podstaty uvedené v § 46 ods. 1 a 3 – klamlivé označenie, § 47 písm. a/, d/ – vyvolanie nebezpečenstva zámieny a § 48 Obch. zák. – parazitovanie na povesti. Preto súd na základe obsiahleho dokazovania ustáleného skutkového a právneho stavu, návrhu vyhovel, a uložil odporcom zdržať sa nekalosúťažného konania tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku, a to napriek tomu, že nebolo preukázané, že by nekalosúťažné konanie zo strany odporcov, v čase rozhodovania súdu, trvalo, nakoľko vlastne sami odporcovia súdu potvrdili, že predmetné výrobky neuvádzajú na trh len z dôvodu, že rešpektujú súdom nariadené predbežné opatrenie.

Pokiaľ sa navrhovateľ domáhal voči odporcom aj uloženia povinnosti zničiť všetky svoje zásoby fliaš, viniet, obchodných písomností, cenníkov, korešpondencie, plagátov

a letákov, tak v tejto časti súd návrh zamietol z dôvodu, že všetky tieto zásoby sú vlastníctvom odporcov, pričom súd vychádzal z ústavnej zásady, že vlastníctvo vecí je nedotknuteľné, a keďže v prvej časti výroku uložil odporcom zdržať sa nekalosúťažného konania, vlastne v podstate rozhodol aj o tom, že svoje zásoby fliaš, etikiet a obchodných písomností, vzťahujúce sa k zakázanému nekalosúťažnému konaniu, odporcovia nemôžu uvádzať na trh, preto požalovaný výrok súd považoval za nadbytočný.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 149 ods. 1 O.s.p.

Proti vyhovujúcej časti rozsudku krajského súdu podali odvolanie odporcovia podaním zo dňa 17. 05. 2006, z dôvodov uvedených v ust. § 205 ods. 2 písm. c), d), f) O.s.p. Podľa ich názoru krajský súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Upozorňujú hlavne na existenciu darovacej zmluvy zo dňa 01. 03. 1939 a úradného potvrdenia Okresného súdu v Domažliciach zo dňa 25. 02. 1998, ktoré potvrdzujú právo na používanie sporných označení bylinného likéru v prospech J. H., nar. X. a jej syna Z.H., nar. X., obaja bytom D.. Súd však v odôvodnení neuvádza, či považuje predmetnú darovaciu zmluvu, za neplatnú.

Poukazujú taktiež na skutočnosť, že súd sa nielenže nevysporiadal s otázkou platnosti darovacej zmluvy, ale je prinajmenšom sporné, či mal k takémuto rozhodovaniu právomoc. Spornosť darovacej zmluvy je totiž právnym problémom medzi navrhovateľom so sídlom v Českej republike a J.H. a Ing. Z.H. s bydliskami v Českej republike.

Vzhľadom na tú skutočnosť, že doposiaľ neexistuje právoplatný rozsudok českého súdu o určení neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 01. 03. 1939 a z toho dôvodu ostáva naďalej sporné, kto je skutočným nositeľom nehmotných práv na označovanie predmetného bylinného likéru, považujú zákaz jeho výroby a distribúcie adresovaný odporcom za porušenie ich Ústavného práva slobody podnikania v zmysle čl. 35 ods. 1 Ústavy SR.

Navrhovateľ napriek svojmu tvrdeniu, že je majiteľom ochranných známkov „K.“ zaregistrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva, je povinný preukázať, že práva k týmto ochranným známkam nadobudol zákonným spôsobom.

Argumentom, ktorý spochybňuje oprávnenosť zápisu ochranných známkov v prospech navrhovateľa, je existencia osvedčení o ochranných známkach č. 230672, 230673, 230674 a 201577, ktoré potvrdzujú, že na území Ruskej federácie je majiteľom ochranných známkov Ing. Z.H.. Rozhodnutia súdov Ruskej federácie v súlade s vyššie uvádzaným ustanovením, uznali bez ďalšieho predloženie rozhodnutia súdov Českej republiky v predmetnej veci vydané v prospech Ing. Z.H.. Sú toho názoru, že na predmetné rozhodnutia Ruskej federácie, je súd povinný prihliadnuť v zmysle § 65 zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, podľa ktorého nie je k uznaniu cudzích rozhodnutí v ostatných veciach, okrem tých, ktoré sú menovite uvedené v § 65 a § 67 tohto zákona, potrebné vykonať žiadne zvláštne konanie a uznanie sa prevedie tým, že slovenský súd k nemu prihliadne, ako by išlo o rozhodnutie slovenského orgánu (R 26/1987).

Konajúci súd ani bližšie nešpecifikoval ujmu, ktorá mala vzniknúť navrhovateľovi. Je neurčité a nejasné konštatovanie súdu, že v konaní nebolo preukázané, že Ing. H. a J.H. sú vlastníkami dotknutých práv, pričom súd následne tvrdí, že títo nie sú majiteľmi uvedených práv. Nie je zrejmé, na základe akých skutkových okolností považuje uvedené za preukázané, keď v tomto smere ani nevykonal navrhované dokazovanie výsluchom Ing. H. Konštatoval, že v priebehu konania sa preukázalo, že dotknutá darovacia zmluva, je falzifikát. Súd v tomto smere ani nevykonal žiadne dokazovanie, nevypočul Ing. H, a ani nemal k dispozícii originál tejto zmluvy. Uspokojil sa len s vyjadrením Ing. H. v inej veci, bez toho, aby si preveril, k akým skutočnostiam, resp. zmluve sa tento vyjadroval.

Rovnako tvrdenie súdu o absolútnej neplatnosti zmluvy o licencií a fransichingu, je bez akéhokoľvek právneho odôvodnenia. Jednoduché konštatovanie o trestnej činnosti, je v tomto smere nepostačujúce. Súd ani nevykonal dokazovanie v tom smere, či v čase jeho rozhodovania, nekalosúťažné konanie odporcov trvá. Sám totiž len konštatuje, že uvedená rozhodná okolnosť, nebola v konaní preukázaná.

Odporcovia navrhli, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zmenil tak, že žalobný návrh navrhovateľa v celom rozsahu zamietne a navrhovateľa zaviazne k náhrade trov konania.

Proti zamietajúcej časti rozsudku podal odvolanie navrhovateľ, z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľ sa domnieva, že nakoľko súčasťou práva osoby, ktorej práva boli nekalou súťažou porušené, je o.i. aj odstránenie závadného stavu, súčasťou predmetného odstránenia, je aj zničenie zásob toho, čo porušenie práv nekalosúťažným konaním vyvolalo. Odvolací súd žiadal, aby zmenil týmto odvolaním napadnutú časť rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 10. 01. 2006, kde krajský súd návrh navrhovateľa, ktorým žiadal, aby súd uložil odporcovi v 1. a 2. rade v príslušnej lehote povinnosť zničiť všetky v návrhu uvedené zásoby tak, že návrhu vyhovie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal vec podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. v znení platnom od 15. októbra 2008 bez nariadenia pojednávania, pretože neboli splnené predpoklady vo veci pojednávať podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolania nie sú dôvodné.

V konaní mal súd listinnými dokladmi nepochybne preukázané, že navrhovateľ je výrobcom a distribútorom K., ktorú dováža na územie Slovenskej republiky vo fľašiach, ktoré sú predmetom priestorovej ochrannej známky č. X. a opatrených vinetami, ktoré sú predmetom kombinovanej ochrannej známky č. X.. Bolo preukázané právo navrhovateľa k ochranným známkam zapísaným v registri na ÚPV SR (ktorých číselné označenie vyplýva z výrokovej časti rozsudku, ktorou bolo návrhu vyhovené).

Podľa ust. § 24 ods. 1 zák.č. 55/1997 Z.z. majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi a službami.

Podľa § 25 ods. 1 cit. zákona, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä

umiestňovať ho na tovary alebo na ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary alebo ich obaly, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary alebo obaly s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

Z ustanovení zákona č. 55/1997 Z.z. vyplýva, že kým je navrhovateľ zapísaný v registri ako majiteľ ochranných známkok, platí právna domnienka, že je ich majiteľom a patria mu právne prostriedky ochrany proti neoprávneným zásahom do práv z nich vyplývajúcich. Táto domnienka platí dovtedy, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak, takže v tomto konaní je právne irelevantné akékoľvek spochybňovanie majiteľstva ochrannej známky.

Majiteľ má výlučné právo označovať svoj tovar ochrannou známkou a má právo od každého, kto uvádza na trh tovar s označením zhodným alebo zameniteľným s ochrannou známkou, aby sa takéhoto konania zdržal, alebo aby bolo takéto konanie zakázané. Toto právo patrí majiteľovi podľa § 26 ods. 1 zák.č. 55/1997 Z.z., pričom majiteľovi ochrannej známky poskytuje ochranu pre prípad použitia alebo zameniteľného označenia, ale aj distribúcie takých tovarov alebo výrobkov. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, nikto nemôže používať zhodné, ale ani zameniteľné označenie, ani rozširovať výrobky s takýmto označením na trhu.

Bolo preukázané porovnaním výrobkov navrhovateľa, ktoré sú označené a distribuované v súlade s ochrannými známkami a výrobkov odporcu 1. rade, že tieto sú zhodné a zameniteľné s fľašou a vinetami používanými navrhovateľom na označovanie svojho výrobku.

Odporcovia v priebehu konania nepreukázali právny titul nadobudnutia práva predávať svoje výrobky vo fľašiach opatrených vinetami, ktoré sú chránené ako ochranné známky navrhovateľa, vzhľadom na to, že J.H., s ktorou odporca 2. uzavrel dňa 02. 11. 2001 licenčnú zmluvu, Krajský súd v Plzni uznesením zo dňa 29. 03. 2001, uložil zdržať sa užívania obchodného mena J. B., uzatvárať zmluvy na udelenie súhlasu k používaniu obchodného mena J. B., k užívaniu fľaše a vinety chránenými ako priestorové známky.

Neplatnosť darovacej zmluvy zo dňa 01. 03. 1939 potvrdil sám Ing. Z.H. na pojednávaní v konaní vedenom na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 7 Cb 342/01, na ktorom Ing. H. vypovedal ako svedok a výslovne označil kópiu darovacej zmluvy, ktorá bola predložená aj v tomto konaní, za falzifikát, pričom tvrdil, že má k dispozícii aj O. tejto listiny a sľúbil ho predložiť súdu ako dôkaz, čo však neurobil.

Skutočnosťou, že v prospech Z.H. boli na území Ruskej federácie zapísané štyri ochranné známky týkajúce sa bylinného likéru „B.“, súd sa bližšie nezaoberal, pretože ani prípadný zápis ochrannej známky, totožnej alebo zameniteľnej s ochrannou známkou zapísanou v registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v inej krajine, nemá vplyv na oprávnenie majiteľa ochrannej známky registrovanej v Slovenskej republike domáhať sa ochrany svojich práv.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe uvedených skutočností sa stotožnil s právnym názorom krajského súdu, že odporcovia plnením likéru do fliaš chránených ako priestorová ochranná známka navrhovateľa a používaním etikiet kolidujúcimi s ochrannými známkami navrhovateľa a uvádzaním takýchto výrobkov na trh, porušujú práva navrhovateľa k právam k nehmotným statkom, práva z ochranných známk navrhovateľa a tým porušujú ustanovenia Obchodného zákonníka zakazujúcich nekalú súťaž.

Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že krajský súd na základe obsiahleho dokazovania, ustáleného skutkového a právneho stavu, vyvodil správny právny záver, keď napadnutým rozsudkom uložil odporcom zdržať sa nekalosúťažného konania.

Navrhovateľ podal odvolanie proti časti rozsudku, ktorým krajský súd zamietol jeho návrh o uloženia povinnosti odporcom zničiť všetky zásoby fliaš, viniet, obchodných písomností, cenníkov, korešpondencie, plagátov a letákov.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s právnym názorom krajského súdu, že požadovaný výrok navrhovateľa, je nadbytočný vzhľadom na to, že v prvej časti výroku, uložil odporcom zdržať sa nekalosúťažného konania, vlastne v podstate rozhodol aj o tom, že svoje zásoby fliaš, etikiet a obchodných písomností, vzťahujúce sa k zakázanému

nekalosúťažnému konaniu, nemôžu uvádzať na trh, a preto ich bude musieť zničiť na svoje náklady.

Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa napadnutý odvolaniami, je vecne správny. Krajský súd rozhodol vo veci na základe riadne zisteného skutkového stavu, z ktorého vyvodil správny právny záver, preto rozsudok krajského súdu podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že účastníkom trovy odvolacieho konania nepriznal.

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

V Bratislave 17. marca 2009

JUDr. Jana Zemaniková, v.r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Štofániková