



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Prieцelovej a členov senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcov: **1/ J. S., L., 2/ P. S.,** bytom N., **3/ W.,** spol. s r. o., B., zastúpených advokátom J. E., L., proti žalovanému: **B.,** s. r. o., K.K., zastúpeného advokátom J. V., K., **o ochranu proti nekalej súťaži a ochranu označenia chráneného ochrannou**

známkou, na odvolanie žalobcov 1/, 2/, 3/, proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 9Cb/1/2008-294 zo dňa 25. novembra 2008, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 9Cb/1/2008-294 zo dňa 25. novembra 2008 **p o t v r d z u j e .**

Žalovanému náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach žalobu v celom rozsahu zamietol. V odôvodnení sa konštatuje, že žalobcovia sa domáhali predmetnou žalobou, aby súd zakázal žalovanému používať označenie zhodné alebo zameniteľné s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. 1X., kombinovaná s označením „W.“, s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. 2X., kombinovaná s označením „W.! A.! M.!“ s medzinárodne

zapísanou ochrannou známkou č. 3X. bez označenia s obrázkom stromčeka (silueta smreka), s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. 2R 4X. kombinovaná s označením „C.“, ďalej s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. R 5X. kombinovaná s označením „A.“ a s medzinárodne zapísanou ochrannou známkou č. R 6X. bez označenia s obrázkom stromčeka (silueta smreka) pre tovary triedy 1, 2, 3, 4 a 5 – produkty na čistenie vzduchu a dezodoračné prostriedky. hygienické produkty, a to najmä osviežovače vzduchu zn. B., B., či s iným označením v tvare ihličnatého stromu. Žalovaný je zároveň povinný takéto výrobky na vlastné náklady stiahnuť z trhu. Z dôvodu nemajetkovej ujmy sa domáhajú žalobcovia primeraného zadosťučinenia vo výške 165 000,-- Sk.

Žalobca v 1. rade je majiteľom medzinárodne zapísaných ochranných známok s platnosťou aj pre Slovenskú republiku a to číslo 1X.-kombinovaná s označením „W.“ s obrázkom stromčeka zapísanú okrem iného pre triedu 5 produkty na čistenie vzduchu a dezodoračné prostriedky, hygienické prostriedky, č. 2X.-kombinovanú s označením „W.! A.! M.!“ s obrázkom stromčeka pre triedu 5 dezodoranty, č. 3X. bez označenia s obrázkom stromčeka (silueta smreka) pre triedu 5, č. 2R 4X. kombinovanú s označením „C.“ s obrázkom stromčeka pre triedu 1, 2, 3, 4 a 5 č. R 5X. kombinovanú s označením „A.“ s obrázkom stromčeka pre triedu 3 a 5 a č. R 6X. bez označenia s obrázkom stromčeka (silueta smreka) pre triedu 3 a 5. Žalobca v 1. rade má v zmysle § 24 zák. č. 55/97 Z. z. výlučné právo používať tieto ochranné známky na označenie svojich výrobkov, má výlučné právo označovať tieto výrobky značkou R v krúžku.

Na základe uzavretej licenčnej dohody zo dňa 1. 6. 1996 má žalobca 2/ právo používať tieto ochranné známky na označenia svojich výrobkov – osviežovačov vzduchu, ktorých výlučnou distribúciou pre územie Slovenskej republiky poveril žalobca 1/ práve žalobcu 2/. Za účelom distribúcie výrobkov - osviežovačov vzduchu, založil žalobca 2/ obchodnú spoločnosť, ktorá je žalobcom 3/, ktorý predáva na trhu v Slovenskej republike výrobky žalobcu v 1/ rade už od roku 1996, zatiaľ čo žalovaný svoje výrobky až od roku 1998.

Žalobcovia sú toho názoru, že žalovaný označuje svoje výrobky s označením zameniteľným s ochrannými známkami žalobcu v 1/ rade, t. j. vyrába ich v tvare

zameniteľnom s tvarom výrobku chráneným ochrannou známkou, a tým porušuje ustanovenie § 25 ods. 1 zák. č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach a v zmysle § 47 písm. c/ OBZ dopúšťa sa nekalosúťažného konania. Voľba označenia žalovaným, je nesporne schopná vyvolať nebezpečenstvo zámény a má nekalosúťažný charakter.

Žalovaný namietal, že na svojich výrobkoch používa výlučne svoju ochrannú známku nápadné a výrazné veľké B v krúžku, ako aj slovnú známku „B.“ a navyše opatril všetky svoje výrobky aj svojím obchodným menom. Žalovaný nikdy nepoužíval ochranné známky žalobcu na označenie svojich výrobkov. Táto skutočnosť nebola v konaní nikdy preukázaná. Tvar výrobku – stromček, nebol a nie je chránený a nemožno sa prostredníctvom práva ochranných známok domáhať ochrany tvaru výrobku, ktorý má byť označovaný ochrannou známkou.

Na základe mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora SR v Bratislave zo dňa 13. 4. 2007 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací rozsudkom zo dňa 28. novembra 2007 č. k. 1M Obdo V 7/2007 zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17. septembra 2004 č. k. 16Cb/603/00-178 v spojení s rozsudkom odvolacieho súdu č. k. 6Obo/284/04-229, ktorým bolo žalobnému návrhu vyhovené a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Dovolací súd sa stotožnil dovolateľom, že v súčasnosti je stromček tvar, ktorý sa vžil pre vôňu do áut a do iných interiérov, ako označenie druhu výrobkov, ktoré vyrábajú rôzni výrobcovia. Z dôkazov predložených žalovaným vyplýva, že na slovenskom trhu distribuuju osviežovače v tvare stromčeka najmenej šiesti súťažitelia.

Poukázal na to, že podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. ochranná známka je označenie, ktoré tvoria slová, vrátane osobných mien, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, zapísané do registra ochranných známok. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodne alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je zapísané do registra § 25 ods. 1 prvá veta zákona č. 55/1997 Z. z. Z cit. ustanovenia vyplýva základná podmienka existencie ochrannej známky, a to jej spôsobilosť odlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od rovnakých alebo podobných

tovarov, alebo služieb iného podnikateľa. Táto podmienka sa vzťahuje na charakter označenia ako takého a zároveň predstavuje základnú funkciu ochrannej známky.

Prvostupňový súd po doplnení dokazovania v zmysle vysloveného právneho názoru dovolacieho súdu, dospel k záveru, že v konaní nebolo preukázané nekalosúťažné konanie žalovaného, a ani skutočnosť, žeby na svojich výrobkoch používal ochranné známky žalobcov.

Posudzované výrobky účastníkov sú stromčeky, napustené rôznymi vôňami. Z hľadiska tvaru stromček žalobcov je trojuholníkovitý tvar s obdĺžnikovým podstavcom a stromček žalovaného je skôr kónického tvaru a má oválny tvar podstavca. Nezanedbateľné sú na osviežovačoch vzduchu výrazné texty. Osviežovače vzduchu žalobca označil textami: „W.“, „A.“, „M.“ a „C.“, ktoré sú umiestnené v strede stromčeka. Osviežovače žalovaného sú označené ochrannou známkou vo forme štylizovaného písmena „B“ v kruhu s bielym podkladom a slovami „B.“. Rozdiely vykazujú aj obaly oboch výrobkov a panely, na ktorým sa distribuujú. Obaly výrobkov žalovaného a aj panely, vykazujú také silné prvky, ktoré objektívne vylučujú zameniteľnosť. Predovšetkým ide o výrazne červený nadpis v slovenskom jazyku osviežovač vzduchu, čo na paneli žalobcu nie je. Ďalej panel žalovaného má výrazné červené písmeno „B“ v bielom poli, ohraničené červeným rámom a šesť výrazných piktogramov. Panel žalobcu neobsahuje žiadne piktogramy, obsahuje slogany o účinnosti výrobku a biely kruh v čiernom ráme. Na paneli žalobcov je vyobrazená ženská hlava a výrazné písmená L., čo panel žalovaného nemá. Nezameniteľné rozdiely sú aj na obaloch osviežovačov, a to jednak v grafickom, ako aj farebnom vyhotovení.

Za tejto situácie nemá rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré predložil zástupca žalobcov podstatný význam, pretože v danom prípade išlo o konanie o výmaz ochrannej známky a nedotýka sa tohto konania. Preto súd prvého stupňa žalobu ako neopodstatnenú zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a úspešnému žalovanému priznal náhradu trov konania v sume 64 064,-- Sk.

Proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach podali žalobcovia 1/, 2/, 3/, odvolanie. Poukazujú na to, že prvostupňový súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

(§ 205 ods. 2 písm. d/, f/ O. s. p.). Riadil sa len vysloveným právnym názorom dovolacieho súdu, ktorý nekriticky prevzal argumentáciu Generálneho prokurátora SR, že v danom prípade sa nejedná o nekalosúťažné konanie. Dovolací súd rozhodol v diametrálnom rozpore s dvomi predchádzajúcimi názormi toho istého súdu. Predmetný spor bol v rozpätí troch rokov dvakrát rozhodnutý v prospech žalobcov a to dvomi rôznymi senátmi Najvyššieho súdu SR, ktoré skonštatovali, že v danom prípade boli naplnené znaky nekalej súťaže, nakoľko výrobky žalovaného nie je možné používať bez nebezpečenstva zámieny z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Dovolací súd argumentoval rôznosťami panelov, na ktorých účastníci umiestňujú svoje výrobky, rôznosťou obalov a označení pričom opomenul, že predmetom sporu je tvar tovaru. Samotný žalobca vyrába stromčeky v rôznych obaloch s rôznym označením a aj rôznymi vôňami. Vždy je však rovnaký tvar tovaru – nositeľ prchavej vône silueta ihličnanu, ktorá je chránená.

Napriek tomu, že žalobcovia poskytli nový, mimoriadne silný dôkaz, ktorý vyšiel najavo tesne pred pojednávaním, na ktorom bol vynesenej napadnutý rozsudok, súd ho neakceptoval. Ide o rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV) č. MOZ X.-2008 zo dňa 10. 10. 2008. ÚPV jasne, zrozumiteľne a jednoznačne vo svojom rozhodnutí konštatuje, že nemožno usúdiť, že tvar stromčeka sa stal vžitým, nemožno dospieť k záveru, že sa ochranná známka žalobcov v 1/ rade stala obvyklou pre osviežovače, vnem spotrebiteľa je rozhodujúci, pričom v prípade tovarov sporových strán je totožný, je nepodstatné, či má žalobca chránenú 2 alebo 3-rozmernú známku, pretože obe pôsobia pri kúpe tovaru na vnem spotrebiteľa rovnako (str. 6). Okrem účelového konštatovania žalovaného, neexistuje žiaden dôkaz o tom, že výrobok v tvare stromčeka, je tvarom vžitým a predurčeným pre osviežovače vzduchu, tak ako to bez bližšieho zdôvodnenia, nepresvedčivo konštatuje dovolací súd vo svojom rozsudku. Žalobca v 1/ rade má od r. 2003 chránenú aj trojrozmernú známku, čo však žalovanému nebráni, aby vo svojej nekalosúťažnej činnosti pokračoval a úmyselne parazitoval na povesti žalobcu a oslovoval práve tú skupinu zákazníkov, ktorí tradične kupujú tovar žalobcov. Problém totiž nespočíva v distribútoroch, ale v konečných zákazníkoch, ktorí sú cieľovou skupinou žalovaného. Oni sú obeťami falošného vnemu a nechtiac uprednostnia lacnejší, menej kvalitný (povrchným vnemom rovnaký) tovar žalovaného pred tovarom žalobcov. V tom je podstata žalovaného nekalosúťažného konania.

Z uvedeného dôvodu žiadajú odvolatelia, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobe vyhovie v celom rozsahu a žalovaného zaviazne k náhrade trov právneho zastúpenia.

Žalovaný sa nevyjadril k podanému odvolaniu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.) prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O. s. p., § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov 1/, 2/, 3/, nie je dôvodné. Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O. s. p.).

Predmetom sporu je žalobcami 1/, 2/, 3/, uplatnené právo z titulu ochrany nekalosúťažného konania proti žalovanému v zmysle § 47 písm. c/ OBZ, vyvolanie nebezpečenstva zámieny, je napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky, predurčené a napodobňovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámieny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil a súčasne požadujú primerané zadosťučinenie s poukazom na ustanovenie § 53 OBZ.

V spornom prípade dovolací súd rozsudkom sp. zn. **1MObo V 7/2007 zo dňa 28. 11. 2007**, jednoznačne vyslovil právny názor, že v predmetnom konaní nebolo preukázané nekalosúťažné konanie žalovaného, a ani skutočnosť, že by na svojich výrobkoch používal ochranné známky žalobcov. Z obsahu spisu a doložených dôkazov jednoznačne dospel k záveru, že výrobky žalobcov, ako aj žalovaného, osviežovače vzduchu v tvare stromčeka, ktoré sú napustené rôznymi vôňami, sú zjavne rozdielne, čo do tvaru, textového označenia, použitia výraznej ochrannej známky žalovaného na jeho výrobkoch, ďalej sú rozdiely v grafickom a farebnom zhotovení obalov výrobkov, ako aj panelov, ktorými prezentujú svoje výrobky obidvaja súťažitelia. V dôsledku toho bol dovolaním napadnutý rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17. septembra 2004 č. k. 16 Cb 603/00-178 a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. marca 2006 č. k. 6 Obo 284/04-229 ako súdu odvolacieho zrušený a vec bola vrátená Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. Ak dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, súd, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, koná ďalej o veci. Pritom je právny názor súdu, ktorý rozhodoval o dovolaní, záväzný (§ 243d ods. 1 O. s. p.). Súdny nižších stupňov sú zo zákona povinné rešpektovať

názor dovolacieho súdu a sú viazané právnym názorom dovolacieho súdu, ako pri posudzovaní otázok hmotného práva, tak i pri aplikácii procesných predpisov.

Prvostupňový súd postupoval v novom konaní v súlade so záväzným právnym názorom nadriadeného súdu a na základe vykonaného dokazovania dospel k správne mu záveru, že žalovaný neporušil ustanovenia zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (§ 25 ods. 1 prvá veta tohto zákona) a ani ustanovenie § 47 písm. c/ OBZ. Preto námietka odvolateľov, že prvostupňový súd sa nekriticky pridržiaval právneho názoru dovolacieho súdu, a ktorý je v diametrálnom rozpore s dvomi predchádzajúcimi rozhodnutiami súdov, nemá vzhľadom na citované ustanovenia právne opodstatnenie a tieto rozhodnutia boli dovolacím súdom zrušené pre nesprávne právne posúdenie veci a pre nesprávny výklad ustanovení o nekalosúťažnom konaní a zákona o ochranných známkach (§ 243b ods. 2, 3, O. s. p.).

Taktiež ďalšia námietka žalobcov, ohľadne poskytnutia podľa ich názoru mimoriadne silného dôkazu a to rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV) č. MOZ X.-2008 zo dňa 10. 10. 2008, ktorý prvostupňový súd neakceptoval resp. nezohľadnil, je vo vzťahu k výsledku súdneho rozhodnutia, irelevantná. Tento dôkaz neprivodil iný skutkový stav ako ten, z ktorého vychádzal dovolací súd a nemá priamy vplyv na predmetné konanie.

Jedná sa o rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorým bol rozklad podaný navrhovateľom B., s. r. o. K. (t. j. žalovaným) zamietnutý a rozhodnutie prvostupňového orgánu ÚPV značky MOZ X.-2006 z 26. apríla 2006 potvrdené. Toto rozhodnutie sa týkalo zamietnutia návrhu o neúčinnosti medzinárodného zápisu ochrannej známky č. 3X. na území Slovenskej republiky, majiteľa J. S. L., (žalobca 1/) s odôvodnením, že neboli splnené hmotnoprávne podmienky pre jej výmaz v zmysle § 16 ods. 8 zákona o ochranných známkach. Z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že majiteľ známky nemá chránený všeobecne tvar stromčeka na osvieženie vzduchu, nemá monopol na výrobu osviežovačov vzduchu vo forme stromčekov ako takých, ale má chránenú ochrannú známku v takej podobe a forme, v akej je zapísaná do registra ochranných známok, ktorá nestratila rozlišovaciu schopnosť. Okrem iného je konštatované, že výrobky iných výrobcov – osviežovače vzduchu v tvare stromčeka, možno považovať za dostatočne odlišné od napadnutej medzinárodnej ochrannej známky, a rozlišovacia schopnosť výrobku žalovaným,

bola jednoznačne konštatovaná aj dovolacím súdom i keď uviedol, že tvar stromčeka sa vžil pre vôňu do áut a do iných interiérov, ako označenie druhu výrobkov, ktoré vyrábajú rôzni výrobcovia.

To však neznamená, že tvar - stromček je príznačný len pre žalobcov ako súťažiteľov. Predmetom konania ÚPV SR bolo preskúvanie straty rozlišovacej spôsobilosti napadnutej medzinárodnej známky. Tým, že bol rozklad zamietnutý, žalobcovia nepreukázali porušovanie práv k ochrannej známke žalovaným, ktorý na svojich výrobkoch nikdy ochrannú známku žalobcov nepoužil.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O. s. p. Úspešnému žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže mu žiadne trovy nevznikli.

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

V Bratislave 30. júna 2010

JUDr. Alena Priecelová, v. r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Štofániková

