



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Beaty Miničovej, v právnej veci žalobcu **V.N., spol. s r.o.**, L.V., X., zastúpeného advokátom JUDr. J.G., P.X.,B., proti žalovanému **V.P., s.r.o.**, P., Z.X., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. O.K., Z.X., B., o určenie neplatnosti dohody o prevode ochrannej známky a určenie zániku ochrannej známky, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 40 Cbs 140/03, na dovolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. februára 2007 č. k. 2 Obo 205/06-255, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. februára 2007 č. k. 2 Obo 205/06-255 v žalobcom napadnutej časti **z r u š u j e** a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Dovolanie žalovaného sa **o d m i e t a**.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 30.3.2006 č. k. 40 Cbs 140/03-188 vyhovel žalobe a určil, že dohoda o prevode práv a povinností z 27.6.1991, uzavretá medzi M., š.p., P. a V.N., š.p., N., je neplatná. Ďalej určil, že slovná ochranná známka V., registrovaná pod č. X. zanikla. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 51 000 Sk náhrady trov konania.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že dohoda z 27.6.1991 nespĺňa náležitosti dohody o prevode práv k ochrannej známke tak, ako to ustanovuje § 16 zák. č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach. Táto dohoda bola uzavretá medzi subjektami, z ktorých ani jeden nebol v tom čase majiteľom ochrannej známky, a teda nemohol byť ani prevodcom práv k nej. V čase jej uzavretia prevodca V., ktorý bol stále zapísaný v registri ochranných znáмок ako majiteľ, už právne neexistoval. Ku dňu 1. apríla 1991 potom ako zakladateľ rozhodol o prechode všetkých práv a povinností z jeho bývalých závodov na novovzniknuté štátne podniky, bol k 10.5.1991 z podnikového registra vymazaný. V dohode tak chýba prevodca - majiteľ ochrannej známky V., ktorý jediný mal právo prevádzať akékoľvek svoje práva na iné subjekty. Podľa zistenia súdu, ani jeden z účastníkov dohody nebol splnomocnený konať v mene pôvodného majiteľa, takže obidve zmluvné strany mohli byť len v pozícii nadobúdateľov práv k ochrannej známke V. Ani jeden z nich nebol oprávnený za pôvodného majiteľa rozhodovať o ďalšom prevode práv a ani práva k ochrannej známke V. prevádzať a následne ani poskytovať licenciu. Z vyššie uvedených dôvodov bola dohoda uzavretá v rozpore s ust. § 16 zák. č. 174/1988 Zb. a § 39 OZ, a preto je absolútne neplatná.

V časti o určenie, že ochranná známka V. zanikla, súd rozhodnutie odôvodnil tým, že V., pre právneho predchodcu, ktorých bola ochranná známka V. v roku 1974 registrovaná, a ktoré boli ako majiteľ ochrannej známky k 1.4.1991 zapísané v registri, boli na základe rozhodnutia zakladateľa k 1.4.1991 zrušené bez likvidácie, rozdelením na 9 samostatných štátnych podnikov, na ktoré štátne podniky ochranná známka V. neprešla. Táto skutočnosť vyplýva najmä z delimitačného protokolu, záverečnej správy

likvidátora a stanovísk zakladateľa, podľa ktorých zakladateľ aj napriek tomu, že bol povinný o prechode ochrannej známky V. rozhodnúť, tak neurobil. Na žalobcu, ako aj na žalovaného, ako na právnych nástupcov tak prešiel jeho majetok a záväzky len v takom rozsahu, v akom slúžili bývalým závodom štátneho podniku V., so sídlom v N. a v P. k 1.4.1991. Súd tak dospel k záveru, že zánikom štátneho podniku V., ich výmazom z podnikového registra pred rozhodnutím o prechode, prípadne o prevode ochrannej známky V. č. X. na niektorého z právnych nástupcov, došlo k zániku ochrannej známky. Takýto záver korešponduje s ust. § 22 písm. c/ zák. č. 174/1988 Zb.

Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako odvolací súd, vec prejednal a rozhodol rozsudkom z 21.2.2007 č. k. 2 Obo 205/06-255 tak, že v časti, ktorou súd prvého stupňa určil dohodu o prevode práv a povinností z 27.6.1991 za neplatnú, rozsudok potvrdil. V časti, ktorou určil, že ochranná známka V., registrovaná pod č. X., zanikla, rozsudok zmenil tak, že žalobu v tejto časti zamietol. O náhrade trov konania rozhodol poukazom na ust. § 142 ods. 2 a § 224 ods. 1, 2 O.s.p. a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ako zásadnú námietku voči rozsudku súdu prvého stupňa vzniesol odvolateľ nedostatok právneho záujmu. Naliehavý právny záujem zákon priamo nedefinuje, ale ak nevyplýva priamo z návrhu, súd ho zisťuje výsluchom žalobcu. Bežne v praxi súdov sa akceptuje názor vyslovený v „Zborníku IV“, vydaného Najvyšším súdom ČSSR, Praha 1986, str. 176, kde je príkladmo uvedené, že naliehavý právny záujem existuje najmä vtedy, ak by bez tohto určenia bolo ohrozené právo žalobcu, alebo ak by bez tohto určenia jeho právne postavenie sa stalo neistým. Odvolací súd sa plne odvolával na právne dôvody prvostupňového súdu v časti, v ktorej napadnutý rozsudok bol potvrdený. Týmto dôvodom dodal, že spoločenské zmeny po roku 1989 vyvolali aj zmeny hospodárske, a to veľmi podstatné. Spôsob a zmeny vlastníckych vzťahov aj v rámci štátneho podniku, alebo v rámci veľkej privatizácie o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, síce riešil aj s tým spojené duševné vlastníctvo, ale nevyriešil dôsledne vzťahy, ktoré ostali v niektorých prípadoch

nedoriešené a vyvolávajú spory. Delimitácia štátneho podniku na viaceré obchodné spoločnosti nemohla zakladať univerzálnu sukcesiu, ale singulárnu sukcesiu. Samotné vlastníctvo k prevádzkam a hodnotám sa doriešilo. Len treba si uvedomiť, že výroba nealkoholického nápoja V. bola začatá v roku 1974. Predchádzalo tomu vytvorenie receptúry a tento vynález spadá do oblasti duševného vlastníctva. Duševné vlastníctvo požíva právnu ochranu, ale treba s ním nakladať ako s vlastníctvom. Komu bolo povolené vyrábať nealkoholický nápoj V., používal aj právnu ochranu tak, ako ju používal pôvodný majiteľ, pritom nie je rozhodujúce, koľko odštepných závodov a teraz samostatných spoločností tento nápoj vyrábalo. Je vecou týchto spoločností, aby sa na tom dohodli, kto nápoj bude vyrábať, kto ustúpi, inak majú rovnaké práva na výrobu. Samotná výroba nie je viazaná na ochrannú známku a ako správne prvostupňový súd uviedol, ochranná známka chráni výrobok. Tým, že pôvodný výrobca a aj majiteľ ochrannej známky zanikol, nápoj V. sa neprestal vyrábať, medzi účastníkmi to nie je sporné a tento výrobok požíval naďalej ochranu. Nemôže byť predmetom tohto súdneho konania určovanie, či ochranná známka zanikla. Jej zánik je právnou skutočnosťou, o ktorej rozhoduje ÚPV. Preto v tejto časti odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a žalobu zamietol.

Proti rozhodnutiu v časti, ktorou odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietol, podal dovolanie žalobca. Žiadal v tejto časti rozsudok odvolacieho súdu zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie. Svoje dovolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie odvolacieho súdu spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci, pretože riešenie otázky existencie práva k ochrannej známke patrí do právomoci súdu a riešenie otázky existencie ochrannej známky, ako inej majetkovej hodnoty, patrí do právomoci Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ďalej poukázal na ustanovenie § 22 zákona č. 174/1988 Zb. O ochranných známkach, ktorá taxatívne upravovala prípady zániku ochrannej známky a na skutočnosť, že účinky zániku práva k ochrannej známke nastávajú ex lege na základe zákonom predpokladanej právnej skutočnosti. Ide o prípady, kedy právo k ochrannej známke zaniká zánikom ochrannej známky. Zákon teda zveruje Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky právomoc rozhodovať len

o výmaze ochrannej známky z registra, t.j. o jej zániku a nie o zániku práva k ochrannej známke. Zánik práva k ochrannej známke nastáva ako zákonný následok rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o výmaze ochrannej známky z registra. Medzi dôvodmi výmazu ochrannej známky nie je dôvod spočívajúci v zániku právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo k ochrannej známke nebolo prevedené, alebo ak neprešlo na nového majiteľa. Zánik práva k ochrannej známke je potrebné posudzovať podľa zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach v znení platnom a účinnom v čase rozdelenia štátneho podniku V. Ďalej uviedol, že v čase podania žaloby 14.8.2003, v čase rozhodnutia Krajským súdom v Banskej Bystrici 30.3.2006 a v čase rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 21.2.2007 zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach nemal ustanovenie, ktorým by zveroval Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky právomoc na prejednanie a rozhodovanie o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo k ochrannej známke nebolo prevedené, alebo ak neprešlo na nového majiteľa. Je toho názoru, že prejednávanie a rozhodovanie o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo k ochrannej známke nebolo prevedené, alebo ak neprešlo na nového majiteľa podľa § 22 písm. b/ zák. č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 1 O.s.p. V danom prípade o prechode práv k ochrannej známke V. mal rozhodnúť zakladateľ, že toto právo prechádza na novovzniknuté podniky, resp. na niektorý z nich, čo sa nestalo. Keďže nedošlo k prechodu ochrannej známky V., právo k nej zaniklo podľa ust. § 22 písm. b/ zákona č. 174/1988 Zb. Samotná výroba nealkoholického nápoja V. podľa pôvodných technologických postupov a receptúry v prevádzkárňach novovzniknutých nástupníckych štátnych podnikoch nezakladá právo označovať výrobok – nealkoholický nápoj ochranou známkou I. Na záver namietal, že rozsudok odvolacieho súdu v napadnutej časti je nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov, čo je v rozpore s ust. § 157 ods. 2 O.s.p.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu v časti, ktorou rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, podal dovolanie žalovaný. Žiadal rozsudok v tejto časti zrušiť

a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Svoje dovolanie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci. Žalovaný počas celého konania zotrváva na tvrdení, že právny úkon označený ako „Dohoda“, podpísaný 27.6.1991 M., š.p. a V.N., š.p., nie je dohodou o prevode práv k ochrannej známke, nakoľko predmetný právny úkon nespĺňa náležitosti dohody o prevode práv k ochrannej známke tak, ako to ustanovuje § 16 zákona č. 174/1988 Zb. Vzhľadom k tomu, že medzi uvedenými právnickými osobami nedošlo k uzavretiu dohody o prevode práv k ochrannej známke, podľa jeho názoru nemožno určiť neplatnosť neexistujúceho právneho úkonu. Ďalej uviedol, že určením, že ochranná známka zanikla, nedôjde ku zmene právneho postavenia žalobcu z týchto dôvodov:

- prechod ochrannej známky V. zo zanikajúceho štátneho podniku V.N. š.p., na M., š.p., nebol vykonaný na základe predmetného právneho úkonu z 27.6.1991, ale výlučne na podklade rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, č.j. 1997/1991 z 25.3.1991 a záverečnej správy o celkovom priebehu delimitácie zanikajúceho štátneho podniku V., z 2.7.1991;
- ako ďalší dôvod uviedol, že v doteraz vykonanom dokazovaní žalobca nepreukázal, akým spôsobom si udržal právo na používanie nezapísaného označenia V., pretože toto v dôsledku vydaného predbežného opatrenia Krajským súdom v Nitre nepoužíva od roku 2001 až do súčasnosti. Akým spôsobom sa potom zachovala príznačnosť – vžitosť tohto označenia pre výrobky žalobcu za dobu viac ako 5 rokov do rozhodnutia súdu, a to najmä v situácii, keď toto označenie, ako obchodný názov zhodného výrobku a zároveň ochrannú známku nepretržite a v celoslovenskom rozsahu používa iný súťažiteľ. Z uvedených dôvodov žalobca právo na používanie a ochranu nezapísaného označenia ukončením jeho používania, stratil;
- napokon dospel k záveru, že v danom prípade chýba podmienka nezávislého používania označenia, ktoré podnikateľ dôvodne považuje za svoje vlastné označenie, nakoľko právny predchodca žalobcu podpisom „dohody“ z 27.6.1991, ako aj podpisom licenčnej zmluvy z roku 1995 sám poprel nezávislosť používania označenia, ako aj svoj subjektívny vzťah k označeniu, ako svojmu vlastnému.

Účastníci sa k dovolaniam nevyjadrili.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O.s.p.), po zistení, že dovolania boli podané včas účastníkmi konania, dovolania prejednal a po preskúmaní napadnutého rozsudku odvolacieho súdu, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že dovolanie žalobcu je dôvodné. Na dovolanie žalovaného skúmal, či takýto opravný prostriedok smeruje proti takému rozhodnutiu, ktoré možno napadnúť dovolaním.

Dovoláním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). V prejednávanej veci odvolací súd rozhodol rozsudkom. Podľa § 238 O.s.p. dovolanie je prípustné, ak je ním napadnutý zmeňujúci rozsudok (§ 238 ods. 1 O.s.p.), alebo rozsudok potvrdzujúci rozsudok súdu prvého stupňa, avšak len vtedy, ak odvolací súd vo výroku vyslovil, že je dovolanie prípustné, pretože po právnej stránke ide o rozhodnutie zásadného významu. Žalovaným napadnutý rozsudok v časti, ktorou bol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdený, nie je žiadnym z uvedených rozsudkov, preto prípustnosť podľa § 238 O.s.p. nie je daná.

Proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu bolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných väd uvedených v § 237 O.s.p. Dovolateľ v dovolaní tvrdí, že rozhodnutie odvolacieho súdu je vecne nesprávne, priamo existenciu niektorej z procesných väd nenamieta. Vzhľadom na zákonnú povinnosť (§ 242 ods. 1 O.s.p.) dovolací súd preskúmal, či napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu nebolo vydané v konaní postihnutom niektorou z procesných väd vymenovaných v § 237 O.s.p. Dovolací súd nezistil žiadnu skutočnosť, ktorá by zakladala prípustnosť dovolania, preto dovolanie žalovaného podľa § 243b ods. 4 v spojení s § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. ako neprípustné odmietol.

Odvolací súd v časti, v ktorej súd prvého stupňa určil, že slovná ochranná známka V., registrovaná pod č. X., zanikla, zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že v tejto časti žalobu zamietol.

V tejto časti je prípustnosť dovolania daná podľa § 238 ods. 1 O.s.p. Proti

tejto časti rozhodnutia podal dovolanie žalobca.

Predmetom konania v tejto časti je určenie, či právo k ochrannej známke V., číslo zápisu X., zaniklo.

Podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.

V zmysle citovaného ustanovenia možno uplatniť pozitívne alebo negatívne určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je. Je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že právo k ochrannej známke je vyjadrením vzťahu konkrétneho právneho subjektu, ako majiteľa k tejto inej majetkovej hodnote. Preto tento právny vzťah patrí do rámca občianskoprávných vzťahov, o ktorých rozhodovať patrí do právomoci súdu. Len výnimočne je súdna právomoc zúžená a zákonom zverená do právomoci iných orgánov. Zákon o ochranných známkach nemá ustanovenie, ktorým by zveril do právomoci inému orgánu, ako napr. Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodovať o zániku práva k ochrannej známke zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky. Preto prejednanie a rozhodnutie v danom prípade patrí do právomoci súdu a s názorom odvolacieho súdu nie je možné súhlasiť.

Z uvedeného dôvodu rozhodnutie odvolacieho súdu v časti, ktorou rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a žalobu zamietol, nie je vecne správne a žalobcom podané dovolanie je opodstatnené. Pred skúmaním vecnej opodstatnenosti žaloby v tejto časti bude sa musieť súd zaoberať, či žalobca v čase rozhodovania súdu má na určení naliehavý právny záujem.

Na základe uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že rozsudok odvolacieho súdu v časti o určení zániku práva k ochrannej známke nie je vecne správne, a preto ho podľa ustanovenia § 243b ods. 1, 2 O.s.p. zrušil a vec v zrušenom rozsahu vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie, V novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách dovolacieho konania (§ 243d ods. 1 O.s.p.).

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

V Bratislave dňa 20. februára 2008

JUDr. Anna Marková, v. r.
predsedníčka senátu