

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 3Obo/197/2006
Identifikačné číslo spisu: 1004117963
Dátum vydania rozhodnutia: 12.07.2007
Meno a priezvisko: JUDr. Elena Krajčovičová
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2007:1004117963.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Míničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu Bayerische Motoren Werke AG, Mníchov, Nemecká spolková republika, zastúpeného Ing. Máriou Fajnorovou, Lietavská č. 9, Bratislava, proti žalovanému SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava, o uloženie povinnosti, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. marca 2006 č. k. 9 Cbs 196/04-176, takto

rozhodol:

Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa mení tak, že žalobu zamieta.
Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému 10 000 Sk náhrady trov konania.

Odôvodnenie

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť odstúpiť od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom rover a zaplatiť žalobcovi 4880 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom osobných automobilov a je majiteľom veľkého počtu patentov a ochranných známok platných v rôznych krajinách sveta. V Slovenskej republike vlastní ochranné známky ROVER č. 150 029 a č. 181 629 a kombinované ochranné známky ROVER č. 002311710 a 000143693. Žalovaný je obchodnou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti medzinárodnej siete Internet. Pri poskytovaní uvedených služieb vrátane registrácie domény je viazaný Pravidlami pridelovania menného priestoru v internetovej doméne sk. Podľa článku 11.4 týchto Pravidiel doména okrem iného nemôže byť označená slovom, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Žalovaný 23. marca 2004 akceptoval registráciu domény T. v prospech spoločnosti Entrysat, s.r.o., a keďže žalobca s registráciou domény s chráneným názvom rover nesúhlasil, súd prvého stupňa skonštatoval porušenie práva majiteľa ochrannej známky podľa § 25 zákona č. 55/1997 Z.z., ktorý je tiež premietnutý do čl. 11.4 Pravidiel, nakoľko žalovaný svojim konaním vytvoril priestor na porušovanie práv žalobcu spoločnosťou Entrysat, s.r.o., ako držiteľa domény. Žalobe o ochranu ochrannej známky rover vyhovel poukazom na ustanovenie § 80 písm. c/ O.s.p., ktorý upravuje určovacie žaloby.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný. Navrhol napadnuté rozhodnutie zmeniť. V

odôvodnení odvolania poukázal na svoje výnimočné postavenie správcu internetovej domény najvyššej úrovne .sk. Jeho úlohou je predovšetkým vytváranie administratívnych a technických predpokladov na to, aby domény boli riadne registrované, aby boli v zmysle Pravidiel uzatvárané rámcové zmluvy, registrátorské zmluvy a zmluvy o doméne a aby užívatelia mohli tieto domény nerušene užívať. Podľa článku 10.2 žalovaný za výber doménového mena užívateľom nezodpovedá, a preto ani nemôže porušovať práva tretích osôb. V zmysle Pravidiel má právo, nie však povinnosť zmluvu o doméne nezavrieť, alebo od nej odstúpiť (článok 15.5.3 písm. v/ a písm. vi). Znenie článku 11.4 Pravidiel má podľa žalovaného najmä preventívnu úlohu, pretože predovšetkým upozorňuje budúceho držiteľa domény, že výber domény sa pod hrozbou sankcií nesmie dostať do rozporu s právami tretích osôb. Podľa žalovaného nemôže vykonávať arbitra medzi držiteľom domény a osobou, ktorá sa cíti na svojich právach užívaním konkrétnej domény dotknutá. Zmluvným partnerom žalovaného je držiteľ domény a registrátor, ktorí mu za služby platia. Preto považuje za logické, keď o porušení práva rozhodne nezávislý orgán. V predmetnom spore o ochranu práv z ochrannej známky žalovaný nie je osobou, ktorá porušuje práva vyplývajúce z ochrannej známky, nie je osobou, ktorá neoprávnene používa alebo zneužíva pre vlastné účely cudziu ochrannú známku, nie je osobou, ktorá by parazitovala na dobrej povesti vlastníka ochrannej známky.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že žalovaný poskytuje služby -činnosti, ktoré si stanovil v Pravidlách poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK a ako komerčný subjekt uzatvára zmluvy, medzi ktoré patrí aj zmluva o doméne. Jednou z podmienok registrácie domén stanovenej v čl. 11.4 Pravidiel je aj neprípustnosť zhodnosti textového reťazca domény s ochrannou známkou. Podľa žalobcu, ak dôjde k porušeniu čl. 11.4 Pravidiel odstúpenie od zmluvy je automatickým dôsledkom takéhoto označenia domény, ktoré nespĺňa stanovené požiadavky. Použitie slova, ktoré je dominantným prvkom ochrannej známky zapísanej ÚPV SR, resp. medzinárodnej ochrannej známky, platnej aj v SR, sa v každom prípade považuje za neprípustné označenie domény, teda bez možnosti, aby žalovaný posudzoval prípustnosť registrácie takéhoto označenia. Žalobca zastáva názor, že žalovaný, ako komerčný subjekt, ktorého cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho zisku z registrácie domén, úmyselne prehliada nedodržiavanie Pravidiel a vzniknuté kolízne situácie nerieši. Dohody obsiahnuté v zmluve o doméne, týkajúce sa zodpovednosti za riadne užívanie domény a náhrady škody, podľa žalobcu upravujú vzťah žalovaného a držiteľa domény a nesmerujú voči tretím osobám. Žalobca neberie žalovaného na zodpovednosť za výber a užívanie domény, ale za uzatvorenie zmluvy o doméne v rozpore so zmluvnými podmienkami, čím spôsobil zásah do práv majiteľa ochrannej známky ROVER, preto navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť v celom rozsahu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) po nariadení pojednávania prejednal vec v napadnutom rozsahu a z uvedených dôvodov podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je opodstatnené.

V sporovom konaní žalobca zásadne určuje účastníkov konania v návrhu na začatie konania. Jeho úspešnosť v konaní súvisí s vecnou pasívnou legitimáciou ním označeného žalovaného. Vecná legitimácia vyplýva z hmotného práva, podľa ktorého je označená osoba subjektom povinnosti, ktorá je predmetom konania.

Vznik záväzkov upravuje § 489 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone. Zmluva ako právny dôvod vzniku záväzkového vzťahu predstavuje právne vyjadrenie vôle subjektov, ktoré ju uzatvárajú. Pre postavenie zmluvných strán je charakteristické, že zmluvné strany majú, až na výnimky ako práva, tak aj povinnosti. Prítom práva a povinnosti sú vzájomné. Subjektom práva alebo povinnosti zo zmluvného vzťahu môže byť len zmluvná strana.

Podľa § 24 ods. 1 zákona 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 alebo službami. 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, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu. 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.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený požadovať od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukováaná, zverejnenie údajov, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do registra (§ 25 ods. 1, ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z.).

Podľa § 26 zákona č. 55/1997 Z.z. majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby bolo rozhodnuté najmä o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva (§ 80 písm. b/ O.s.p.).

V prejednávanej veci žalobca podal žalobu o uloženie povinnosti žalovanému odstúpiť od zmluvy o poskytovaní menného priestoru v internetovej doméne SK s menným reťazcom rover. Žalobca vyvodzuje povinnosť žalovaného zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi žalovaným a spoločnosťou Entrysat, s.r.o. Keďže žalobca nie je zmluvnou stranou tohto záväzkového vzťahu, nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o splnenie povinností vyplývajúcej z uvedenej zmluvy.

Uloženie povinnosti žalobca súčasne oprel o známkové právo vyplývajúce z ochrannej známky ROVER, ktorej je majiteľom a toto jeho právo je chránené aj na území Slovenskej republiky. Podľa Pravidiel poskytovania menného zoznamu v internetovej doméne SK, úlohou žalovaného bolo najmä zabezpečiť uzavretie príslušných zmlúv a spravovať doménu. Držiteľom domény pozostávajúcej z textového reťazca rover bola spoločnosť Entrysat, s.r.o., preto vzhľadom na znenie ustanovenia § 24 zákona č. 55/1997 Z.z. len táto spoločnosť mohla porušiť právo žalobcu vyplývajúce z ochrannej známky. V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona č. 55/1997 žalobca mohol svoje právo brániť zdržovacou alebo odstaňovacou žalobou voči pasívne legitimovanému subjektu, ktorým bola v danom prípade spoločnosť Entrysat, s.r.o.

Keďže súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav potrebný pre rozhodnutie veci, ale vec nesprávne právne posúdil, Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že žalobu zamietol.

Úspešnému žalovanému vzniklo právo na náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za odvolanie vo výške 10 000 Sk, ktorých náhradu mu Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 151 ods. 2 O.s.p. priznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.