

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. marca 2003, sp. zn. M Obdo V 1/2002)

Ak sa na druho- rovnakých výrobkoch použije viacero samostatných riešení, z ktorých niektoré je chránené priemyselným vzorom, iné úžitkovým vzorom, bez ďalšieho to neznamena, že tieto rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sú v kolízii. Pokiaľ ide o zabezpečenie súdnej ochrany týmto samostatným riešeniam, súd v občianskom súdnom konaní z týchto rozhodnutí vychádza (§ 135 ods. 2 O. s. p.), čo v praxi znamena, že je nimi viazaný.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením zo 7. decembra 2000, č. k. 3 Obo 327/2000-94, zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým návrh na vydanie predbežného opatrenia bol zamietnutý tak, že tomuto návrhu čiastočne vyhovel a vo zvyšku ho zamietol. Odvolací súd svojím uznesením uložil žalovanému zdržať sa odo dna doručenia uznesenia uvádzania do obehu na trhu, reklame a propagácii v obchodnom styku výrobkov označených v jeho ponukových katalógoch a reklamných materiáloch pod označením EK 6100 a EK 6200 (papierové závesné mapy všetkých typov a plastové závesné mapy všetkých typov) do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Žalobcovi uložil povinnosť podať do jedného mesiaca žalobu vo veci samej pod následkom zániku predbežného opatrenia.

V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že žalobcovi bolo udelené osvedčenie o zápise úžitkového vzoru na predmetné výrobky s právom prednosti [§ 9 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 478/1992 Zb.")]. Žalovaný sa snažil získať zákazky na predmetný výrobok, a preto odvolací súd považoval za potrebné obmedziť možnosti zneužitia práva na uvádzanie do obehu na trhu, reklame a propagácii označených výrobkov.

Proti uzneseniu odvolacieho súdu, na základe podnetu žalovaného, podal mimoriadne dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na ďalšie konanie.

V mimoriadnom dovolaní generálny prokurátor poukázal na to, že odvolací súd sa neriadil ustanoveniami § 1, § 3, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 písm. f), § 135 ods. 1, 2, § 220 ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p., § 41, § 43 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, § 11 ods. 2, § 12 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb., § 55, § 56 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 527/1990 Zb. ").

Odvolací súd sa neriadil ani článkom 5 quinquies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883 v znení neskorších revízií, ktorý bol zverejnený vo vyhláske č 64/1975 Zb., podľa ktorého priemyselné vzory a modely budú chránené vo všetkých únijských krajinách. Podľa článku 5 B tohto dohovoru ochrana priemyselných vzorov nesmie zaniknúť ani pre nevyužitie, ani pre dovážanie predmetov zhodných s chránenými predmetmi.

Žalobca v zmysle § 21 a § 43 Obchodného zákonníka z dôvodu účasti Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko na Parížskom dohovore podľa článku 10 bis a 10 t'ér je nesporne oprávnený na podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Avšak nutným predpokladom na jeho nariadenie je, popri osvedčení nutnosti zásahu takýmto spôsobom, aj osvedčenie, že u tvrdeného konania ide s dostačujúcou mierou pravdepodobnosti o konanie porušujúce právo, a teda že tu ide o konanie, ktoré môže byť v konaní o veci samej posúdené ako nekalá súťaž. Žalobca nepreukázal, že by predmet sporu v Slovenskej republike rozširoval alebo predával, a preto je pochybné, či je v právnom vzťahu so žalovaným.

Najvážnejším problémom je skutočnosť, že žalobca síce má na území Slovenskej republiky chránené zariadenie na zavesovanie písomností, ktoré je registrované na úrade ako úžitkový vzor pod č. 1873 s prioritou od 20. novembra 1997, ale na druhej strane žalovaný má takisto chránený svoj výrobok na území Slovenskej republiky, a to organizačnú lištu na zakladače, ktorá je tiež registrovaná na úrade ako osvedčenie o zápise priemyselného vzoru pod č. 25638 s prihlásením od 2. marca 1998. Z uvedeného vyplýva, že práva žalobcu sú chránené zákonom č. 478/1992 Zb. a práva žalovaného sú chránené zákonom č. 527/1990 Zb. Ide tu o rovnocennú zákonnú ochranu práv žalobcu i žalovaného,

ktorú však odvolací súd svojím rozhodnutím o nariadení predbežného opatrenia narušil a umožnil tak presadenie práva ochrany výrobku len žalobcovi. Pritom súd je viazaný rozhodnutím správneho orgánu v zmysle ustanovenia § 135 ods. 2 O. s. p., a teda je viazaný rozhodnutím úradu o zápise úžitkového vzoru a priemyselného vzoru. Jedinou cestou, ktorou možno odstrániť kolíziu týchto dvoch správnych individuálnych aktov je dosiahnutie výmazu, či už úžitkového vzoru alebo priemyselného vzoru, ktorý výmaz však môže vykonať len úrad. V zmysle Parížskeho dohovoru je priemyselný vzor riadne chránený pred zásahmi iných subjektov (k obdobnému záveru dospel aj Vrchný súd v Prahe v rozhodnutí sp. zn. R3Cmo 109/96). Odvolací súd vôbec neprihliadol na to, že žalovaný je majiteľom priemyselného vzoru č. 25638, a teda vydanie predbežného opatrenia nebolo potrebné. Konanie žalovaného nenapĺňalo znaky nekalosúťažného konania. Ak by žalobca bol preukázal takéto konanie, mohlo by to viesť súd k záveru, že dočasná úprava pomerov účastníkov konania je naliehavá.

Vydané predbežné opatrenie navyše neprimerane tvrdo zasiahlo do práv žalovaného. Jeho neprimeranosť spočíva v tom, že žalovanému znemožnilo uplatňovať sa na trhu s výrobkom, ktorý dovtedy bežne predával v Slovenskej republike, a to dokonca aj pred zápisom priemyselného vzoru č. 25638.

Žalobca v písomnom vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu navrhol, aby ho dovolací súd zamietol. Poukázal na to, že žalobca je majiteľom úžitkového vzoru, ktorý požíva právnu ochranu. Toto jeho právo je výlučné a bez jeho súhlasu nikto nesmie technické riešenie úžitkovým vzorom chránené pri svojej hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo upotrebiť, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sám majiteľ úžitkového vzoru predmet svojho vlastníctva aktuálne využíva alebo nie. Ďalej namietal, že generálny prokurátor nerozlišuje medzi pojmami úžitkový vzor a priemyselný vzor.

V zmysle ustanovenia § I zákona č. 478/1992 Zb. úžitkovými vzormi sa chránia technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné. Technickými riešeniami podľa tohto zákona, okrem iných, nie sú iba vonkajšie úpravy výrobkov.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1, 2 zákona č. 527/1990 Zb. za priemyselný vzor sa považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná. Priemyselným vzorom nie je technické a konštrukčné riešenie. Vonkajšou úpravou výrobku v zmysle § 37 cit. zákona je plošná alebo priestorová úprava spočívajúca najmä v tvare, v obryse, v kresbe alebo v usporiadaní farieb alebo v kombinácii týchto znakov.

Z uvedeného vyplýva rozdielnosť medzi predmetom ochrany podľa oboch citovaných právnych úprav. Úžitkový vzor patrí do oblasti techniky a priemyselný vzor patrí do oblasti estetiky.

Žalovaný v rámci hospodárskej súťaže predmetné výrobky preukázateľne propaguje ako výsledky vlastnej tvorivosti, ktoré jeho konanie možno podradiť pod ustanovenia § 44 ods. 1, § 45 a § 46 Obchodného zákonníka.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k mimoriadnemu dovolaniu uviedol, že s jeho obsahom sa stotožňuje a navrhuje, aby dovolací súd mu vyhovel. Ďalej poukázal na to, že on nevyužíva žiadne z technických riešení, ktoré sú chránené úžitkovým vzorom patriacim žalobcovi. Lišta žalovaného zodpovedá stavu doterajšej techniky a nezodpovedá tomu technickému riešeniu, ktoré má chránené žalovaný.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 4 O. s. p.), mimoriadne dovolanie prejednal bez nariadenia dovolacieho pojednávania (§ 243i ods. 2 v spojení s § 243a ods. 1 O. s. p.), v rozsahu vymedzenom v mimoriadnom dovolaní preskúmal napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo (§ 243i ods. 2 v spojení s § 242 ods. 1 O. s. p.) a dospel k záveru, že mimoriadne dovolanie je dôvodné.

\*\*

Z odôvodnenia:

Z doterajšieho obsahu spisu sa javí, že výrobky (ich časť) uvedené vo výroku mimoriadnym dovolaním napadnutého uznesenia (EK 6100 a EK 6200) sú chránené priemyselným vzorom, ktorého majiteľom

je žalovaný. Z toho vyplýva, že v uvedenom rozsahu žalovaný je nepochybne oprávnený tieto výrobky uvádzať na trhu do obehu, používať ich v reklame a propagácii, atď. Preto, ak odvolací súd zakázal žalovanému tieto výrobky užívať aj týmto spôsobom, tento jeho postup nemá oporu v zákone. V tomto smere totiž žalovaný žiadnym spôsobom právo žalobcu neporušoval a zo strany žalovaného v tomto bode nemôže ísť ani o nekalosúťažné konanie. Je sporné, či súčasťou týchto výrobkov je aj technické riešenie (jeho časť), ktoré je predmetom úžitkového vzoru, ktorého majiteľom je žalobca. Žalovaný toto tvrdenie žalobcu popiera. V rámci konania o návrhu na vydanie predbežného opatrenia síce nie je potrebné, aby žalobca svoje tvrdenie aj preukázal, avšak vydanie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby nebolo vážnejších pochybností o potrebe predbežnej úpravy. Samotná skutočnosť, že žalobca je majiteľom úžitkového vzoru, ešte neosvedčuje jeho právo na vydanie predbežného opatrenia, týkajúceho sa konkrétneho výrobku. Žalobca totiž musí aspoň osvedčiť, že žalovaný neoprávnene úžitkový vzor žalobcu užíva, napr. v obchodnom styku. V tejto časti údaje žalobcu nie sú postačujúce. Navyše existuje aj dôvodná pochybnosť o samotnej potrebe požadovanej predbežnej úpravy. Táto pochybnosť vyplýva aj z toho, že takto požadovanou predbežnou úpravou sa zasahuje do vyššie uvedeného práva žalovaného. Odvolací súd všetky tieto okolnosti ponechal bez povšimnutia a vo veľmi stručnom odôvodnení svojho uznesenia sa nimi vôbec nezaoberal. Preto dovolací súd v tomto bode sa s obsahom mimoriadneho dovolania stotožňuje.

Pokiaľ ide o poskytnutie právnej ochrany úžitkovému vzoru, a to aj formou predbežného opatrenia, pre jej poskytnutie nie je potrebné preukázať, že jeho vlastník

predmet úžitkového vzoru nejakým spôsobom rozširuje alebo predáva v rámci určitého teritória (napr. v Slovenskej republike). Tu postačuje, že predmet takejto ochrany neoprávnene rozširuje ďalší subjekt (teda napr. žalovaný). Dovolací súd preto právny názor generálneho prokurátora v otázke, že žalobca z uvedeného dôvodu nie je v právnom vzťahu so žalovaným, považuje za nesprávny. Dovolací súd sa tiež nestotožňuje s právnym názorom generálneho prokurátora, že v danom prípade ide o kolíziu dvoch správnych (administratívnych) individuálnych rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Teda, že ide o kolíziu rozhodnutí, ktorými bolo rozhodnuté o úžitkovom vzore v prospech žalobcu (č. 1873) a o priemyselnom vzore v prospech žalovaného (č. 25638). Ďalšie úvahy generálneho prokurátora, týkajúce sa riešenia tohto stavu (t. j. ním tvrdená potreba výmazu - jedného z týchto dvoch vzorov) ide už nad rámec tohto konania. Obe uvedené rozhodnutia, t. j. o úžitkovom vzore a priemyselnom vzore sa týkajú dvoch úplne rozdielnych vecí, ide o dve rôzne riešenia, dve rôzne práva, ktoré vychádzajú z dvoch úplne samostatných a na sebe nezávislých právnych predpisov, a to zo zákona č. 478/1992 Zb. a zákona č. 527/1990 Zb. To, že na jednom výrobku sa použije viacero samostatných riešení, ktoré sú chránené priemyselným vzorom, aj úžitkovým vzorom, ešte bez ďalšieho neznamena, že rozhodnutia úradu týkajúce sa týchto samostatných riešení sú v kolízii. Navyše ako je uvedené vyššie, v danom prípade nebolo ani len osvedčené, že žalovaný protiprávne využíva riešenie, ktoré bolo zapísané ako úžitkový vzor č. 1873, majiteľom ktorého je žalobca.

Ak technické riešenia, ktoré sú využívané na výrobkoch žalovaného, ktoré sú predmetom daného sporu (t. j. výrobky EK 6100 a EK 6200), ktoré riešenia sú chránené uvedeným úžitkovým vzorom a priemyselným vzorom, vzhľadom na technické vyhotovenie (prevedenie) výrobku úzko súvisia alebo sú na tomto výrobku neoddeliteľné, potom pokiaľ ide o zabezpečenie súdnej ochrany týmito samostatným riešeniam, aj v týchto prípadoch súd v zmysle ustanovenia § 135 ods. 2 O. s. p. v občianskom súdnom konaní z týchto rozhodnutí vychádza, čo v praxi znamená, že je nimi viazaný. Preto súdna ochrana sa má poskytnúť iba tomu riešeniu, ktorého majiteľ sa takejto ochrany dôvodne domáha. Poskytnutím takejto ochrany nemôže byť zasiahnuté do rovnakého alebo obdobného práva iného subjektu, ako sa to stalo v danom prípade, keď odvolací súd mimoriadnym dovoľaním napadnutým uznesením zakázal aj žalovanému používať na predmetných výrobkoch priemyselný vzor, ktorého je majiteľom, čo je v rozpore s ustanovením § 55 zákona č. 527/1990 Zb. Ak by súd žalovanému zakázal využívať v obchodnom, či inom styku iba riešenie, ktoré je predmetom úžitkového vzoru, ktorého je majiteľom žalobca, potom by bolo už vecou žalovaného, akým spôsobom sa s týmto zákazom vypořádava, či predmetný výrobok upraví tak, že riešenie, ktorého sa zákaz týka, z výrobku odstráni, alebo či prestane vyhotovovať, prípadne rozširovať aj celý výrobok.

Dovolací súd sa stotožňuje aj s námietkou generálneho prokurátora, že vydané predbežné opatrenie neprimerane tvrdo zasiahlo do práv žalovaného. Jeho neprimeranosť spočívala v tom, že žalovanému sa ním znemožnilo uplatňovať na trhu s výrobkom, ktorý dlhšiu dobu bežne predával v Slovenskej republike a časť jeho vyhotovenia mal chránenú priemyselným vzorom.

Na základe uvedených dôvodov dovolací súd dospel k záveru, že odvolací súd uvedeným uznesením rozhodol nesprávne, a preto ho dovolací súd zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie (§ 243i ods. 2 v spojení s § 243b ods. 1, 2 O. s. p.).

K porušeniu práva majiteľa ochranej známky stačí hrozba zámeny. K zameniteľnosti dochádza objektívne, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela, alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech majiteľa ochranej známky.