

(Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. septembra 2001, sp. zn. Obdo V 57/99)

Žalobca sa domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by bola žalovanému uložená povinnosť zdržať sa používania akýmkoľvek spôsobom označenia SOLETKY na obaloch tovarov slané tyčinky a aby slané tyčinky v obaloch s označením SOLETKY stiahol z trhu. Uviedol, že je dlhoročným výrobcom a dodávateľom pekárenských výrobkov, osobitne slaných tyčínok, ktoré predáva aj na slovenskom trhu pod ochrannou známkou SOLETTI. Je majiteľom slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapísanej v medzinárodnom registri ochranných známk, ktorá sa vzťahuje aj na slané tyčinky. Táto ochranná známka je tiež chránená na území Slovenskej republiky.

Žalovaný vyrába výrobky toho istého druhu slané tyčinky, pod označením SOLETKY. Keďže toto označenie je zameniteľné s ochrannou známkou žalobcu, s poukazom na § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona číslo 55/1997 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len zákon č. 55/1997 Z. z.) sa domáha práva z ochrannej známky.

Konanie žalovaného je tiež v rozpore s dobrými mravmi súťaže, vytvára klamlivé predstavy o pôvode výrobku, vyvoláva nebezpečenstvo zámieny a žalovaný parazituje ne povesti žalobcu, preto je jeho konanie nekalou súťažou podľa § 45 až § 49 Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa žalobe v celom rozsahu vyhovel a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 11 800 Sk náhrady trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Obchodného súdu vo V. a je majiteľom slovenskej ochrannej známky SOLETTI zapísanej v medzinárodnom registri ochranných známk vzťahujúcej, sa okrem iného, aj na slané tyčinky. Ochranná známka bola zapísaná pod číslom R 2.... v roku 1959 a k jej obnove na ďalších 20 rokov došlo v roku 1979. Na základe zápisu je známka účinná na území Slovenskej republiky. S prioritou od 26. januára 1988 má žalobca v medzinárodnom registri zapísané ďalšie ochranné známky obsahujúce slovo SOLETTI v grafickej úprave. Žalovaný v rámci predmetu činnosti od roku 1974 vyrába a dodáva na slovenský trh slané tyčinky s označením SOLETKY. Tovar balí do farebných fólií v kombinácii žltá, modrá, červená a hnedá farba, pod označením jemné tyčinky so zvýraznením názvu SOLETKY. Žalobca dodáva výrobky vo fóliách rovnakej farebnej kombinácie so zvýraznením názvu SOLETTI. Podľa analýzy slovenského syntaxu a vizuálneho hľadiska je slovný prvok SOLETKY zameniteľný so slovným prvkom SOLETTI. Žalovaný podal prihlášku o zápis ochrannej známky SOLETKY, proti ktorému podal žalobca námietky. Konanie v tejto veci nie je na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky skončené.

S poukazom na § 24 až § 26 zákona č. 55/1997 Z. z. súd prvého stupňa konštatoval, že právna ochrana zvláštného označenia výrobkov je zabezpečená zápisom označenia do registra ochranných známk. Pri strete práv z ochranných známk sa dostáva právnej ochrany tomu, komu svedčí prioritná práva. Úspešnosť žalobcu v konaní závisí tiež od zameniteľnosti výrobkov. Dominantným znakom označenia výrobkov žalovaného je slovo SOLETKY, ktoré foneticky znie skoro nerozoznateľne od slovného vyjadrenia SOLETTI, ktoré tvorí ochrannú známku žalobcu. Podobné je aj farebné vyobrazenie výrobkov SOLETKY, ktoré môže vyvolať zameniteľnosť s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, vzhľadom na umiestnenie jednotlivých prvkov označenia.

Na základe uvedeného súd uzavrel, že obaly s označením SOLETTI a SOLETKY používané pre slané tyčinky farebným vyobrazením výrobkov a fonetickou podobnosťou názvov majú za následok ľahkú zameniteľnosť u bežného spotrebiteľa.

Na odvolanie žalovaného odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 O. s. p. zmenil tak, že žalobu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že samotné označenie SOLETKY sa po dlhšej dobe stalo obvyklým označením tenkých slaných tyčínok a pre spotrebiteľskú verejnosť sa označenie SOLETKY stalo synonymom pre slané tyčinky. Je to zrejmé aj z toho, že v slovníku cudzích slov pri slove soletka je uvedený význam tenká slaná tyčinka. Žalovaní, ale aj iní slovenskí a českí výrobcovia, označovali pekárenské výrobky podľa vtedy platnej normy. Navyše na území Slovenska viac ako 25 rokov označenia SOLETTI nebolo pre žalobcu príznačné a ani sa práva ochrany známky nedomáhal. Označenie SOLETKY sa na území Slovenskej republiky stalo označením druhovým,

nemá rozlišovaciu schopnosť, a preto žalovaný neporušil právo žalobcu na ochrannú známku SOLETTI používaním označenia obsahujúce slovo SOLETKY.

Odvolací súd právo žalobcu posúdil aj z hľadiska nekalej súťaže podľa § 47 písm. b) Obchodného zákonníka.

V tejto súvislosti uviedol, že okrem slovného označenia SOLETKY výrobok žalovaného má ďalšie označenie jemné tyčinky, s graficky štylizovaným písmom, čím sa dostatočne odlišuje od slovného označenia ochrannej známky SOLETTI. Na obaloch znázornená kombinácia názvu výrobku Jemné tyčinky SOLETKY alebo SOLETKY jemné tyčinky, s výraznými grafickými prvkami a farebnou kombináciou ako celku, nie je s namietanou ochrannou známkou zameniteľná. Je natoľko rozlišujúca, že zameniteľnosť u priemerného spotrebiteľa vylučuje. Napriek tomu, že spotrebiteľské obaly na Jemné tyčinky SOLETKY a SOLETTI majú farebnosť biela, červená a modrá v jemných odtieňoch, grafickým znázornením pri ich vizuálnom vnímaní jednoznačne vylučujú zameniteľnosť s obalom žalobcu a s namietaným názvom pečiva.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie žalobca. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, pretože skutkové zistenia nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní a rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Namietal, že odvolací súd v rozpore s pojmom dištinkčnosti označenia posúdil zameniteľnosť slova SOLETTI a SOLETKY. Slová jemné slané tyčinky sú druhovým pojmovým označením, ktoré nemajú žiaden dištinkčný význam a môže ich použiť ktorýkoľvek výrobca bez toho, aby zasahoval do známkových práv. Poukázal, že súd bez akéhokoľvek dôkazu, v rozpore so skutkovým stavom, dospel k záveru, že obidve označenia, aj z hľadiska grafického stvárnenia, nie sú zameniteľné. Nesúhlasil s názorom, že slovo SOLETKY je druhovým označením, pretože druhovým označením sa rozumie označenie, ktoré bežne vyjadruje príslušný druh tovaru. Druhovým označením je slaná tyčinka. Označenie SOLETKY v žiadnom prípade nevyjadruje označenie druhu, čo potvrdzuje aj konanie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky tým, že prijal prihlášku žalovaného o zápis ochrannej známky SOLETKY. Pokiaľ by slovo SOLETKY vyjadrovalo druhové označenie, nie rozlišovacie označenie, nebol by prihlášku žalovaného uverejnil. Uvedenie označenia SOLETKY v oborovej norme nemá nijaký vplyv na otázku ochrany označenia, lebo účelom normy bolo dbať o nezávadnosť výrobku a nemal nijaký vplyv na možnosť ochrany označenia. V prejednávanej veci je na spotrebiteľských obaloch tovaru popri farebnej kombinácii a grafického zobrazenia dominantné slovné označenie, ktoré je pre bežného spotrebiteľa ľahko zameniteľné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací (§ 10a ods. 2 O. s. p.), po zistení, že dovolanie spĺňa podmienky a obsahuje náležitosti podľa § 240 ods. 1 a § 241 ods. 1 ods. 2 O. s. p. a že je prípustné podľa § 238 ods. 1 O. s. p., dospel k záveru, že dovolanie je dôvodné.

**

Z odôvodnenia:

V prejednávanej veci žalobca podal zdržovaciú a odstraňovaciú žalobu, pričom svoj nárok oprel o známkové a súťažné právo.

Odvolací súd vyšiel zo skutkových zistení súdu prvého stupňa a zaoberal sa predovšetkým otázkou, či použité označenie SOLETKY žalovaným je nedovoleným súťažným konaním, pretože nepoctivo ťaží z rozlišovacej schopnosti tohto označenia a či toto konanie žalovaného napĺňa základné znaky konania nekalej súťaže podľa Obchodného zákonníka.

V konaní nie je sporné, že žalobca dlhé roky vyrába slané tyčinky, ktoré pod označením SOLETTI dováža a predáva aj na území Slovenskej republiky. Žalovaný od roku 1974 vyrába a uvádza na trh slané tyčinky, ktoré označuje ako Jemné tyčinky SOLETKY alebo SOLETKY jemné tyčinky. Z doterajšieho obsahu spisu vyplýva, že označenie, ktoré používa žalovaný, nie je zapísané ako ochranná známka. Avšak z dokladov predložených žalobcom, ako aj z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyplýva, že žalobca je majiteľom troch ochranných

známok SOLETTI, pričom dve majú grafickú úpravu a všetky sa vzťahujú na slané tyčinky. U slovnej ochrannej známky SOLETTI, zapísanej do medzinárodného registra bola ochranná doba 20 rokov, následkom čoho mohla skončiť v oku 1999, ak žalobca nepožiadala o obnovu zápisu. Preto v novom rozhodnutí o veci bude potrebné, aby súd uvedenej skutočnosti venoval pozornosť. Ochranné známky boli zapísané do medzinárodného registra aj pre krajinu Československo. Tieto zápisy ochranných známok zostali po 1. januári 1993 na území Slovenskej republiky naďalej v platnosti, pričom podľa § 45 ods. 2 zákona č. 55/1997 Z. z. práva a vzťahy týchto ochranných známok sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzujú podľa prepisov platných v čase ich vzniku. Podľa § 34 ods. 2 uvedeného zákona žalobca ako osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike trvalé sídlo, má rovnaké práva a povinnosti, ako tuzemskí majitelia ochranných známok.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. 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.

Uvedené ustanovenie majiteľovi ochrannej známky poskytuje ochranu ochrannej známky pre prípad použitia zhodného označenia, ale aj pre prípad použitia zameniteľného označenia. Preto bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať ani také označenia, ktoré je s jeho ochrannou známkou zameniteľné. Podobnosť označenia má svoju hranicu v možnosti zámeny tovaru, či služieb v očiach priemerného spotrebiteľa, pričom podobnosť, či zhoda musí nastať v silných, z hľadiska dojmu, určujúcich prvkoch. K porušeniu práva majiteľa ochrannej známky stačí potenciálna hrozba zámeny, preto nie je potrebné skúmať úmysel osoby alebo okolnosti, či vedela alebo mohla vedieť, že existujú výrobky chránené v prospech iného majiteľa ochrannej známky. K zameniteľnosti dochádza objektívne, nezávisle od úmyslu, či vedomia možnosti vyvolať zámenu. Taktiež nie je stanovená podmienka získania prospechu konajúceho.

Dovolací súd sa predovšetkým nestotožnil s názorom odvolacieho súdu, že označenie SOLETKY vyjadruje druh tovaru, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Druhové označenie vyjadruje určitý druh tovaru s rovnakými znakmi. Slané tyčinky sú druhom pekárenských výrobkov, ktoré uvádzali a tiež uvádzajú do predaja viacerí výrobcovia pod názvom slané tyčinky, či klasické tyčinky, nie pod označením SOLETKY. Podľa názoru dovolacieho súdu, slovné spojenie slané tyčinky vyjadruje druh pekárskeho výrobku a je druhovým označením. Avšak označenie SOLETKY týmto znakom druhového označenia nezodpovedá. Stáva sa, že dlhodobé používanie rovnakého označenia, či ochrannej známky na určitom druhu tovaru u spotrebiteľov automaticky vyvoláva predstavu tohto druhu tovaru (napríklad pod označením PERSIL si spotrebiteľ predstaví prací prášok), no nemožno zrejme súhlasiť s tým, že tieto označenia, či dokonca ochranné známky, následkom uvedenej skúsenosti spotrebiteľa zdruhovateli. Odvolací súd, podobne ako súd prvého stupňa, zvolil pri skúmaní označenia tovaru hľadisko priemerného spotrebiteľa a napriek tomu sa s jeho záverom nestotožnil. V tejto súvislosti dovolací súd poukazuje na skutočnosť, že i keď úplné znenie označenia tovarov sa líši, je v prirodzenosti spotrebiteľovi, že im utkvie v pamäti väčšinou iba určitá, výrazná, dominujúca časť takéhoto označenia. Touto časťou je dvojslabičné spojenie SOLET. Odlišné sú iba posledné slabiky TI a KY, čo pri nepresnej výslovnosti a priemernej pozornosti a opatrnosti, venovanej spotrebiteľmi takýmto informáciám, môže viesť k zámene. Pre úplnosť sa žiada uviesť, že žalobca, zahraničná právnická osoba, dávno pred žalovaným označoval svoj tovar nemeckým výrazom SOLETTI. Po dovezení technológie zo zahraničia začal vyrábať ten istý tovar žalovaný a zrejme pri pomenovaní výrobkov vychádzal z označenia SOLETTI, ktoré prispôbil pravidlám slovenského jazyka tak, že namiesto slabiky TI použil slabiku KY.

Ďalšou otázkou zásadného právneho významu súdu prvého stupňa, ako i odvolacieho súdu, bolo určenie, či a ktoré jednotlivé skutkové podstaty konania nekalej súťaže používaním označenia SOLETKY na obaloch a grafickou úpravou obalov žalovaný naplnil. V napadnutom rozhodnutí

odvolací súd poukázal na skutkovú podstatu § 47 písm. b) Obchodného zákonníka (označenie tovaru spôsobilé vyvolať mylnú domnienku, že tovar pochádzal od určitého výrobcu), avšak odôvodnenie rozhodnutia smeruje ku skutkovej podstate § 47 písm. c) Obchodného zákonníka (napodobenie cudzích výrobkov). Pre naplnenie každej skutkovej podstaty nekalej súťaže zákon vyžaduje iné konkrétne znaky, ktoré je potrebné od seba odlišovať. Z toho hľadiska je rozhodnutie odvolacieho súdu nepreskúmateľné. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, preto musel napadnuté rozhodnutie podľa § 243b ods. 2 O. s. p. zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o trovách dovolacieho konania (§ 243d O. s. p.).