

VEC: *Amicus curiae* k podanému odvolaniu voči **rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 24S/91/2010-53**, v právnej veci žalobcu: *Krajský Prokurátor v Banskej Bystrici* proti žalovanému *Úrad priemyselného vlastníctva SR* za účasti *AUDIT-A.U.P., s.r.o.* a *Jozef Štrichel, Remeselné služby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR* v Banskej Bystrici č. **POZ 1289-2002/OZ 203-322 II. 145/2009** zo dňa 25. augusta 2009.

Vážený súd,

vzhľadom na to, že si v občianskom združení *European Information Society Institute* **nesmierne vážime Vašu prácu**, ktorá je častokrát odborne veľmi náročná,

a keďže aj predmet prejednávaného sporu považujeme z hľadiska aplikovaných princípov za celospoločensky významný,

prihliadajúc na to, že známkové právo je silne harmonizované a neustále dotvárané judikatúrou Súdneho dvora EÚ,

rozhodli sme sa týmto **ako priateľ súdu** (z lat. *amicus curiae*) a inštitúcia ktorej členovia sa špecializujú v oblasti duševného vlastníctva,

dať ctenému súdu do pozornosti niekoľko právnych argumentov k nasledovným právnym otázkam:

- **Návrh na výmaz ochrannej známky a zneužitie práva;**
- **Posudzovanie identity ochranných známk;**

S úctou
Martin Husovec
za European Information Society Institute, o.z.

1. Návrh na výmaz ochranné známky a zneužití práva

Ak by mal súd za to, že v prejednávacom prípade nejde o poctivé obchodné správanie, uvádzame nasledovné.

Oprávnenie podať návrh na výmaz ochranné známky je subjektívnym hmotným právom. Netradičné na tomto je práve to, že **patrí medzi tie hmotné subjektívne práva, ktoré sú realizovateľné (uplatniteľné) len cestou príslušného orgánu (ÚPVSR)**. Iným príkladom takéhoto hmotného práva je napríklad aj odporovacie právo podľa § 42a ObčZ. Takéto hmotné práva sa považujú za uplatnené, len ak boli uplatnené procesne, čím sa z nich však nestáva procesné právo, ale naopak, zachovávajú si svoju povahu hmotného subjektívneho práva. Ich uplatňovanie (výkon) je preto nutné posudzovať aj podľa hmotnoprávných noriem, ako napr. § 3 ObčZ alebo § 265 ObchZ. Právo podať návrh na výmaz ochranné známky sa dokonca aj prekluduje (viď § 16 ZochrZ, článok 9 známkovej smernice [1]). **Jeho výkon** môže byť preto v konkrétnom prípade aj **výkonom práva v rozpore s dobrými mravmi** podľa § 3 ods. 1 ObčZ. Ako píše prof. Švestka: *"Podle prevažujícího výkladu výkon práva v rozporu s dobrými mravy znamená, že se výkon práva ocitá v rozporu s uznávaným míněním rozhodující částí společnosti, které ve vzájemných vztazích mezi lidmi určuje, jaký má být výkon práv tak, aby byly v souladu se základními a obecně respektovanými zásadami mravního řádu demokratické společnosti (se zásadou slušností, poctivostí, čestností, vzájemnou úctou, tolerancí, důvěrou atd.). .. Pokud se výkon práva ocitne v rozporu s dobrými mravy, soud takovému právu s poukazem na § 3 odepře právní ochranu (srov. výše zmíněnou výslovnou úpravu § 265 ObchZ), aniž by se tím však něco měnilo na samotné existenci tohoto práva. Toto právo trvá i nadále."* [2]. Na to, že odmietnutie právnej ochrany v takom prípade by mal súd ako korektív spravodlivosti prihliadať ex offo poukazuje aj veľmi známy nález českého Ústavného súdu vo veci zmeny judikatúry ohľadom premlčania zadostučinenia poskytnutého v peniazoch (sp. zn. II.ÚS 635/09).

Tento judikát v relevantnej časti uvádza: *"Ústavní soud považuje za samozřejmé a určující pro nalézání práva, že vždy je nezbytné vycházet z individuálních okolností každého jednotlivého případu, které jsou založeny na skutkových zjištěních. Mnohé případy a jejich specifické okolnosti mohou být - obdobně jako v dané věci - značně komplikované a netypické; to však nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité, přičemž v rovině práva podústavního je nutné za účelem dodržení shora uvedených principů posuzovat individuální okolnosti daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, které je v rovině podústavního práva odrazem shora vymezeného ústavního požadavku nalezení spravedlivého řešení (srov. nález ze dne 5. 8. 2010 ve věci sp. zn. II. ÚS 3168/09). Zásada souladu výkonu práv s dobrými mravy představuje významný korektiv, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti. Pojem dobré mravy nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat praeter legem či dokonce contra legem, pokud jde o reprobaci jednání přičícího se dobrým mravům (srov. mutatis mutandis nález ze dne 20. 4. 2010 ve věci sp. zn. II. ÚS 2087/08). Dobré mravy v tomto pojetí tedy jsou souhrnem etických obecně uznávaných a zachovávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými mravními zásadami a právními princípy. Takto provedený výklad pojmu dobré mravy ve svém souhrnu prostupuje i Listinou (srov. nález ve věci sp. zn. II. ÚS 544/2000, ..).*

2. Posudzovanie identity ochranných známk

Hoci bývalý známkový zákon (zákon č. 55/1997 Z.z.) obsahoval vlastnú definíciu zhodnosti a zameniteľnosti v § 3a ods. 1, je nutné tieto definície vykladať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ formou eurokonformného výkladu – tzv. nepriamy účinok európskeho práva (prípád *Von Colson C-106/89*). V prejednávacom prípade vznikli všetky relevantné okolnosti po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, keďže návrh na výmaz bol podaný dňa 25.4.2006. Aplikácia európskeho práva je preto nevyhnutná, pretože inak by zo strany súdu došlo k porušeniu článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, či dokonca by mohlo dôjsť aj k porušeniu základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 ústavy, IV. ÚS 77/02)[3].

Posudzovaniu identity označení sa najviac venovalo rozhodnutie *LTJ Diffusion C-291/00*, a to najmä v svojom bode 54. Toto rozhodnutie prinieslo celoeurópsky **test identity označení** (čl. 5(1) známkovej smernice), ktorý znie nasledovne:

Označenie je zhodné s ochrannou známkou len v prípade, že

- (1.) *toto označenie bez zmien či doplnkov preberá všetky prvky tvoriace túto ochrannú známku, alebo*
- (2.) *ak vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, že priemerný spotrebiteľ si ich nevšimne.*

Keďže v prejednávacom prípade ide skôr o druhý prípad tohto testu, domnievame sa, že by sa mal súd sústrediť na to, **či si priemerný spotrebiteľ z daného relevantného trhu pri celkovom posúdení označení "COPPA CAFFÉ" a "COPA CAFE" všimne ich nepatrné rozdiely**. Za kľúčové v tejto súvislosti považuje identifikovanie návykov a správania priemerného spotrebiteľa v danom segmente relevantného trhu [4]. To, že by sa test zhodnosti nemal vykladať úplne reštriktívne potvrdzuje aj bod 25 až 28 nedávneho prípadu *Die BergSpechte C-278/08*.

Ak by mal súd pochybnosti o výklade pojmu *identita* (ak teda nejde o prípad *acte clair* alebo *acte éclairé*), uvádzame, že podľa judikatúry Ústavného súdu SR je nepoloženie prejudiciálnej otázky podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie považované za porušenie základných práv (IV. ÚS 206/08 a II. ÚS 90/05). Presnejšie v rozhodnutí IV. ÚS 206/08 Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol nasledovné: **“Z toho však vyplýva, že v rozsahu výkladu práva spoločenstva je zákonným sudcom vo veci začatej pred vnútroštátnym súdom nielen sudca určený rozvrhom práce podľa osobitných predpisov, ale aj komunitárny sudca, lebo jeho povinnosť rozhodnúť o otázkach interpretácie komunitárneho práva je súčasne aj jeho oprávnením, ktoré nemožno zásadne obísť, a ak, tak len komunitárnym právom určenými spôsobmi, ktoré vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora ES, napríklad vo veciach, v ktorých sa uplatní CILFIT formula (pozri rozsudok vo veci 283/81 Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministerstvu zdravotníctva zo 6. októbra 1982). Ústavný súd pripomína, že ak vnútroštátny sudca nepredloží prejudiciálnu otázku komunitárnemu sudcovi v konkrétnej veci, kde to bola jeho povinnosť, nielen možnosť tak urobiť, potom v takom prípade to môže za istých okolností zakladať zodpovednosť členského štátu za porušenie komunitárneho práva postupom a rozhodovaním vnútroštátneho súdu (pozri napríklad rozsudok z 30. septembra 2003 vo veci Kobler proti Rakúskej republike, C-224/01). ”**

Poznámky pod čiarov:

[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk.

[2] Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. *Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. 1. vydání.* Praha : C. H. Beck, 2008, 1236 s.

[3] Pozri nález Ústavného súdu SR, sp. zn. ÚS 77/02, z 27. novembra 2002, podľa ktorého “*Do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj právo každého na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, ktorá môže mať základ v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky alebo v takých medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom, ktorý predpisuje zákon.*”. Taktiež pozri publikáciu Jánošíková, M. *Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a ČR.* Bratislava: Iura Edition. 2009.

[4] Podľa judikatúry je ním priemerne informovaná, pozorná a obozretná fyzická osoba, ktorá nemá možnosť priameho porovnania obidvoch označení, a vníma ich teda s časovým odstupom (jeden po druhom). Priemerný spotrebiteľ hodnotí označenie ako celok, nezameriava sa na detaily. Pozri napr. Pipková, H. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství.* Praha : ASPI, 2007. alebo Husovec, M. *Výklad článku 5(1) a (2) známkovej smernice v judikatúre Súdneho dvora EÚ.* In: *Průmyslové vlastnictví, č. 1/2011, p. 19-28.*