

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 23S/71/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6011200856
Dátum vydania rozhodnutia: 07.12.2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2011:6011200856.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov senátu JUDr. Jána Škvarku a Ľudovíta Bradáča, v právnej veci žalobcu: ST. NICOLAUS, a.s., so sídlom ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, zast. kanceláriou G. Lehnert, W. S. U. X., T. D. X, XXX XX X., N. XX XXX XXX, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, so sídlom Ul. Jána Švermu č. 43, 974 04 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ XXXX-XXXX II/86-2011 zo dňa 30.06.2011, takto

rozhodol:

I./ Krajský súd rozhodnutie žalovaného sp. zn. POZ XXXX-XXXX II/86-2011 zo dňa 30. júna 2011 a rozhodnutie vydané v prvom stupni pod sp. zn. POZ XXXX-XXXX zo dňa 03. marca 2010 z r u š u j e podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

II./ Žalovaný je povinný žalobcovi zaplatiť náhradu trov konania k rukám jeho právneho zástupcu v sume 775,43 EUR do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR ako prvostupňový správny orgán rozhodnutím č. sp. POZ XXXX-XXXX zo dňa 03.03.2010 zamietol prihlášku ochrannej známky POZ XXXX-XXXX z 11.09.2008 prihlasovateľa ST. NICOLAUS, a.s. (v postavení žalobcu) podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b/ a e/ citovaného zákona. Rozhodnutie odôvodnil v podstate tým, že prihlásené trojrozmerné označenie, ktoré je prihlásené pre tovary v triede 33 - alkoholické nápoje s výnimkou piva predstavuje jednoduchý tvar fľaše, je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku. K tvrdeným dvom rozlišovacím prvkom (zaoblenie, kruhový emboss) prihlasovateľom v stanovisku k výsledku prieskumnej zápisnej spôsobilosti úrad uviedol, že zaoblenie spodnej časti fľaše je veľmi málo výrazný prvok, na trhu sú aj iné fľaše, ktoré majú zaoblenú spodnú časť, čím sa tento prvok dostáva na úroveň estetického prvku kužeľovitej fľaše s kruhovým pôdorysom a v dôsledku toho zaoblenie nemá pre spotrebiteľa takmer žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Umiestnenie kruhového embossu (útvár vystupujúci z okolitého reliéfu fľaše) na hrdle fľaše nie je špecifickým prvkom, jedná sa o jav bežný a obvyklý. V konečnom výrobku je prekrytý etiketou, nie je viditeľný, a preto mu nemožno priznať žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia vychádzal zo základnej funkcie ochrannej známky, teda posudzoval, či ide o označenia spôsobilé rozlíšiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Konštatoval, že priemerní spotrebiteľia nemajú pri absencii akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich balenia, a preto je náročnejšie stanoviť rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k trojrozmernej ochrannej známke, než vo vzťahu k slovnej alebo obrazovej ochrannej známke, preto priestorová ochranná známka je spôsobilá plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu v prípade, ak sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia. Dospel k záveru, že tvar prihlasovaného označenia nie je špecifický a možno ho považovať za bežný. Jedná sa o tvar fľaše bez akýchkoľvek výnimočných prvkov postrehnuteľných spotrebiteľom. Tieto

vlastnosti prihlasovaného označenia ho nevzďaľujú od bežných tvarov balenia tovarov toho istého druhu nachádzajúcich sa bežne v obchode. Nevykazuje špecifické a originálne vlastnosti, ktoré sú schopné upútať pozornosť priemerného spotrebiteľa. Nejde o tvar balenia osobitného vzhľadu, ktorý vzhľadom na estetický výsledok celku môže upútať pozornosť príslušnej skupiny verejnosti a tejto umožniť odlišiť výrobky uvedené v prihláske od výrobkov iného obchodného pôvodu. Ide o bežné tvary balenia výrobkov v dotknutom odvetví alebo o ich jednoduchý variant. K stanovisku prihlasovateľa, že úrad zapísal ochranné známky, ktoré tvorili fľaše, a teda by úrad mal v záujme zachovania právnej istoty v obdobných prípadoch dodržiavať určité rozhodovacie kontinuum, správny orgán konštatoval, že v oblasti známkového práva nie je analógia prípustná vzhľadom na odlišnosti konaní, čo je dané hlavne druhmi označení a tovarmi, tzv. iným skutkovým stavom. Každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného podal žalobca rozklad, v ktorom namietal, že prihlasované označenie sa podstatne odlišuje od iných fliaš bežne sa vyskytujúcich na trhu. Rozlišovacími znakmi je netradičné riešenie dna, tvarovanie stien, spôsob zaoblenia spodnej časti fľaše, jej celkový špecifický, výrazne estetický tvar, ktorý sa vyznačuje jemnými, prirodzenými líniami bez výraznejšieho zlomu a hranatých útvarov. Popis, z ktorého vychádzal úrad pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia (fľaša kruhového pôdorysu kuželovitého tvaru so zúženým hrdlom a otvorom na vrchu) považoval za neopodstatnene zjednodušujúci a neúplný, ktorému by zodpovedala takmer každá fľaša na trhu vrátane tých, ktoré úrad ako ochranné známky zaregistroval. Tvrdil, že prihlasované označenie má ďalšie špecifické znaky, ktoré úrad nevezal do úvahy, a preto v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach nepriznal prihlasovanému označeniu rozlišovaciu spôsobilosť, hoci ju toto označenie má. Uviedol, že je potrebné prihliadať nielen na jednotlivé prvky, z ktorých prihlasované označenie pozostáva, ale predovšetkým na celkový dojem, ktorý vyvoláva v očiach spotrebiteľa. Napriek svojej jednoduchosti je totiž úplne výnimočným (výrazne sa odlišujúcim od zvyklostí daného odvetvia) a má jednoznačne rozlišovaciu spôsobilosť tak vo vzťahu k prihlasovaným tovarom, ako aj vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi schopnému vnímať prihlasované označenie ako spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od iných tovarov na trhu.

Rozhodnutím sp. zn. POZ XXXX-XXXX II/86-2011 zo dňa 30.06.2011 predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR rozklad zamietla a prvostupňové rozhodnutie potvrdila, konštatujúc, že bolo výsledkom vecne správneho posúdenia. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie pozostáva z tvarovo jednoduchej fľaše z priehľadného bieleho skla, ktorá sa od hrdla fľaše postupne rozširuje do hrškovitového tvaru. Podľa žalovaného jedná sa o tvar fľaše skôr bežný, nemá schopnosť upútať pozornosť spotrebiteľa natoľko, aby si ho zapamätal a neskôr ho na základe tvaru identifikoval vo vzťahu k jeho pôvodcovi, čiže prihlasovateľovi. Emboss na hrdle fľaše je slabo viditeľný, v rámci predaja pokrytý etiketou. Prvok - zaoblenie dna fľaše nie je spotrebiteľom pri nákupe postrehnuteľný a nemožno mu prisudzovať rozlišovaciu spôsobilosť. Rovnako ani prvku - preliačenie dna do vnútra fľaše v tvare kužela, nakoľko tento prvok je slabšie viditeľný a vyskytuje sa aj na fľašiach iných výrobcov alkoholických nápojov. Žalovaný uviedol, že fľaša tvoriaca prihlásené označenie má jednoduchý tvar a znaky, ktoré považuje prihlasovateľ za špecifické, nie sú v porovnaní s inými štandardizovanými fľašami výrazné, ale naopak ide o minimálne odlišnosti, ktoré bežný spotrebiteľ pri priemernej pozornosti nie je schopný postrehnúť. V prípade jednoduchého priestorového označenia musí byť dané označenie tvorené tvarom, ktorý sa natoľko odlišuje od iných tvarov výrobkov v danej oblasti podnikania, že spotrebiteľ už pri letnom pohľade zaregistruje odlišnosti. Žalovaný zastáva rovnaký názor ako prvostupňový orgán, že prihlásená fľaša takýto tvar nemá. Daný tvar fľaše plní len funkciu obalu prihlásených tovarov, pričom neobsahuje žiadne výnimočné prvky, ktorým by bolo možné priznať rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe zápisu výlučne funkčného tvaru, či obalu tovaru ako ochrannej známky, majiteľ tejto ochrannej známky by mohol zabrániť iným podnikom nielen používať rovnaký tvar, ale používať aj podobné tvary. Uviedol, že nemožno priznať monopol len jednému výrobcovi používať prihlásené označenie, ktoré pozostáva z pomerne bežného tvaru fľaše, pretože uvedený tvar, alebo blízko podobný, je v praxi používaný aj vo vzťahu k alkoholickým nápojom iných výrobcov. Žalovaný neakceptoval ako smerodajný argument odvolávanie sa na iné konania, či rozhodnutia úradu a konštatoval, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním a je úlohou úradu každé označenie individuálne posúdiť vo vzťahu k príslušným spotrebiteľom, ako aj tovarom či službám. Úrad je povinný prihliadať na špecifické okolnosti daného prípadu a rozhoduje na základe správnej úvahy, vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté. Stotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o zápisnej nespôsobilosti prihláseného trojrozmerného označenia, keďže predmetné označenie nie je schopné plniť základnú funkciu

ochrannej známky, ktorou je na základe originality označenia schopnosť odlíšiť tovary alebo služby rôznych pôvodcov v rovnakej alebo podobnej oblasti podnikania.

V zákonom stanovenej lehote podal žalobca žalobu, ktorou navrhol v zmysle ustanovenia § 250j ods. 2 písm. a/ a písm. b/ O.s.p. zrušiť druhostupňové rozhodnutie žalovaného a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Nezákonnosť napadnutého rozhodnutia podľa žalobcu spočíva v tom, že toto rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a v tom, že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo napadnuté rozhodnutie je v rozpore s obsahom spisov. Závery žalovaného o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia považoval za nesprávne. Poukázal na to, že tvar výrobku alebo jeho obalu môže tvoriť ochrannú známku za predpokladu, že je spôsobilý rozlíšiť tovary jedného podniku od tovarov iných podnikov. V posudzovanom prípade žalobca požiadal o registráciu prihlasovanej fľaše pre tovary v triede č. 33 - alkoholické nápoje s výnimkou piva. Žalovaný mal preto posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej fľaše vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú predstavuje priemerný spotrebiteľ alkoholických nápojov. Je dobre známe, že trh alkoholických nápojov je vysoko konkurenčným trhom. Najmä v kategórii kvalitnejších liehovín vynakladajú ich výrobcovia najväčšie úsilie a investície do vývoja netradičných tvarov fliaš a celkového balenia, s cieľom upútať spotrebiteľov atraktívnym dizajnom a odlíšiť svoje výrobky od výrobkov konkurencie. Priemerní spotrebiteľia alkoholických nápojov citlivejšie vnímajú odlišnosti v tvare fliaš alkoholických nápojov v porovnaní s tými „klasickými“, resp. bežnými tvarmi a označeniami, ktoré sa na danom trhu nachádzajú. Prihlasovaným označením je fľaša veľmi špecifického, výrazne estetického tvaru, ktorý sa vyznačuje jemnými, prirodzenými líniami bez zvyčajného hranatého zakončenia. V spodnej časti sa bočné steny plynule zaoblujú a prechádzajú do dna fľaše, ktoré je preličené smerom dovnútra a vytvára tak výraznú priehľbinu v tvare vysokého kužela so zaobleným vrcholom. Na hrdle v hornej časti fľaše sa nachádza embosovaný kruhový znak. Spôsobom spojenia týchto prvkov vznikol jedinečný tvar fľaše, ktorý by bolo možné prirovnať k tvaru hrušky, pričom iní výrobcovia alkoholických nápojov na relevantnom trhu takýto, ani blízko podobný tvar fľaše nepoužívajú. V dôsledku tohto atraktívneho a výnimočného tvaru prihlasované označenie „fľaša“ púta pozornosť bežných spotrebiteľov v predajniach a zanecháva u nich výraznú pamäťovú stopu. Je zrejmé, že prihlasované označenie dokáže udržať pozornosť priemerného spotrebiteľa alkoholických nápojov, ktorý je spôsobilý vnímať tvar fľaše alkoholického nápoja ako údaj o obchodnom pôvode. Prihlasované označenie je preto schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to umožniť priemernému spotrebiteľovi, ktorý si tovar v tomto balení kúpi, identifikovať pri ďalšom nákupe podľa tohto charakteristického tvaru obchodný pôvod tovaru a zopakovať svoju skúsenosť, ak sa ukázala pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak sa ukázala ako negatívna. Spotrebiteľ si vzhľadom na výnimočnosť tohto obalu zapamätá tento výrobok (a jeho výrobcu) a v prípade pozitívnej skúsenosti pri nasledujúcom nákupe bude „hľadať“ fľašu s atraktívnym vzhľadom v tvare hrušky. Podľa žalobcu prihlasované označenie má dostatočnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby mu bola poskytnutá ochrana formou zápisu do registra ochranných známok. Keďže žalovaný dospel k opačnému záveru, jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca ďalej namietal, že pokiaľ žalovaný vychádzal pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaného označenia z predpokladu, že iba také trojrozmerné označenie, ktoré sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, nie je bez rozlišovacej spôsobilosti, a tak nesprávne aplikoval na prihlasovanú fľašu prísnejšie kritériá ako v prípade iných kategórií ochranných známok, vec nesprávne právne posúdil. Pokiaľ žalovaný v napadnutom rozhodnutí uviedol, že prihlasované označenie pozostáva z pomerne bežného tvaru fľaše, keď uvedený tvar alebo jemu blízko podobný, je v praxi používaný aj vo vzťahu k alkoholickým nápojom iných výrobcov, žalobca namietal, že žalovaný toto svoje tvrdenie žiadnym spôsobom nepodložil, neuviedol totiž ani jeden príklad fľaše, ktorej tvar by bol podobný prihlasovanému označeniu. Potom takýto záver žalovaného nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Takto zistený skutkový stav, z ktorého napadnuté rozhodnutie vychádza, je v rozpore s obsahom spisov. Napokon žalobca namietal aj nesprávne právne posúdenie veci pokiaľ správny orgán nezapísal prihlasované označenie z dôvodu zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach tvrdiac, že prihlasované označenie je obalom výrobku, pre ktorý sa má zapísať, a nie týmto výrobkom. Obal výrobku - fľaša - a samotný výrobok - alkoholický nápoj, sú teda dve zjavne odlišné veci, a preto je nemožné, aby označenie prihlasované pre jednu vec (alkoholické nápoje s výnimkou piva) zjavne odlišnú od prihlasovaného označenia (fľaša) bolo tvorené výlučne tvarom tejto veci.

Žalovaný v stanovisku k žalobe navrhol žalobu zamietnuť vzhľadom na to, že argumentácia žalobcu obsiahnutá v žalobe nie je spôsobilá vyvrátiť záver žalovaného o neexistencii rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Rozhodnutie žalovaného o zamietnutí prihlášky ochrannej známky z dôvodu nedostatku/neexistencie rozlišovacej spôsobilosti označenia je rozhodnutím správneho orgánu vydaným na základe povolennej správnej úvahy (správne uváženie). Voľné uváženie správneho orgánu nemôže súd nahradiť vlastným rozhodnutím; v zmysle § 245 ods. „5“

O.s.p. súd preskúmava iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Skutočnosť, že žalobca sa nestotožňuje so záverom žalovaného o absencii rozlišovacej spôsobilosti v prípade prihláseného označenia vysloveného v rámci zápisného konania, je logickým a prirodzeným dôsledkom jeho nespokojnosti s výsledkom predmetného konania. Odmietol tvrdenie žalobcu ohľadom nesprávneho aplikovania prísnejších kritérií pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti na prihlásené trojrozmerné označenie, pričom poukázal na to, že argumentácia samotného žalobcu o nutnosti aplikácie rozdielnych (či už prísnejších alebo miernejších) kritérií v prípade posudzovania existencie rozlišovacej spôsobilosti u rozdielnych typov označení z kategórie trojrozmerných označení je nelogická a odporuje záverom Súdneho dvora EÚ (T-XXX/XX Henkel, T-XXX/XX Nestlé Waters France). Žalovaný sa vo všeobecnosti stotožnil so záverom žalobcu, že označenie tvorené tvarom obalu výrobku môže byť priemerným spotrebiteľom alkoholických nápojov vnímané ako údaj o pôvode výrobku, t.j. môže disponovať rozlišovacou spôsobilosťou. Avšak pokiaľ žalobca analogicky poukazuje na závery obsiahnuté v rozsudku T-XXX/XX, žalovaný je toho názoru, že trojrozmerné označenie tvorené tvarom obalu výrobku vykazuje znaky dostatočné na vzbudenie a udržanie pozornosti priemerného spotrebiteľa, ak sa toto označenie podstatne odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, a to s ohľadom na záver Súdneho dvora EÚ vyslovený v rozsudku T - XXX/XX ars Parfum Creation. Na to, aby bolo možné hovoriť o existencii vnútornej rozlišovacej spôsobilosti označenia nestačí, resp. nie je relevantné, aby sa predmetné označenie odlišovalo od známych označení, ale je nutné, aby označenie bolo svojim obsahom a formou do takej miery originálne, že jeho osobitné znaky majú schopnosť individualizovať tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych osôb. Tvrdenia žalobcu o jedinečnom tvare fľaše a o tom, že púta pozornosť bežných spotrebiteľov v predajniach a obchodných sieťach a zanecháva u nich výraznú pamäťovú stopu považoval žalovaný za irelevantné, rovnako aj odkaz na pripojené fotografie, pretože spotrebiteľ sa nestretáva s prihláseným označením, ale s fľašou opatrenou etiketami, uzáverom a naplnenou obsahom, ktorá zákonite vyvoláva iný celkový dojem ako prihlásené označenie. K žalobnej námietke, že žalovaný nepodložil svoje tvrdenie o pomerne bežnom výskyte podobných fliaš, žalovaný uviedol, že prihláška ochrannej známky bola zamietnutá z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti, pričom nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia žalovaný odôvodnil nespôsobilosťou prihláseného označenia upútať spotrebiteľa natoľko, aby si ho zapamätal a neskôr ho na základe tvaru identifikoval vo vzťahu k jeho pôvodcovi; tzn. prihlásené označenie samé o sebe nevykazuje znaky dostatočné na vzbudenie a udržanie pozornosti priemerného spotrebiteľa alkoholických nápojov, a teda nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nebol odôvodnený používaním uvedeného alebo blízko podobného tvaru fľaše aj inými osobami vo vzťahu k alkoholickým nápojom. Preto žalovaný považuje za nedôvodné tvrdenie žalobcu o tom, že zistený skutkový stav, z ktorého vychádza rozhodnutie žalovaného, je v rozpore s obsahom spisu. K zápisnej výluke v zmysle § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach žalovaný uviedol, že pripúšťa jej nie celkom presnú aplikáciu, ktorá po zmene právnej úpravy mala byť prehodnotená. Avšak žalovaný naďalej zotrváva na skutočnosti, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Naplnenie zápisnej výlučky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach je dostatočné na zamietnutie prihlášky predmetnej ochrannej známky.

Krajský súd konajúc podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj postup správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe a dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov v dôsledku čoho napadnuté rozhodnutie podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Súd zrušil aj prvostupňové rozhodnutie žalovaného, pretože má rovnaké nedostatky.

Na pojednávaní splnomocnený právny zástupca žalobcu uviedol, že nepopiera skutočnosť, že správny orgán rozhoduje o existencii či neexistencii rozlišovacej spôsobilosti označenia na základe správneho uváženia, avšak tvrdil, že aj v takomto prípade správny orgán musí rozhodovať v súlade so svojou rozhodovacou praxou, rešpektujúc materiálnu rovnosť účastníkov konania a v súlade so zásadou právnej istoty. Poukázal na to, že vnímania spotrebiteľov obchodného pôvodu sa odlišujú, resp. sú určované povahou výrobku, t.j. iné vnímanie bude u mydla, či pracieho prášku, ako u alkoholického nápoja. K písomnému stanovisku žalovaného k žalobe uviedol, že žalovaný konštatuje, že sa stotožňuje so záverom, že označenie tvorené tvarom obalu výrobku môže byť priemerným spotrebiteľom alkoholických nápojov vnímané ako údaj o pôvode výrobku, to znamená, že môže disponovať rozlišovacou spôsobilosťou. Pokiaľ žalovaný v písomnom stanovisku konštatoval, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nebol odôvodnený používaním uvedeného alebo blízko podobného tvaru fľaše s inými osobami, toto nie je celkom pravda, pretože v odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uvádza, že sa jedná o pomerne bežný tvar fľaše na trhu používaný aj inými výrobcami, t.j. uvádza, že sa fľaše bežne vyskytujú na trhu. Tvrdil, že na trhu nie je podobná fľaša prihlasovanému označeniu a zdôrazňoval jej jedinečnosť a originalitu. Aj v prípade, pokiaľ je fľaša naplnená, aj tak je

vnímateľná jej osobitosť, vrátane vydutého dna dovnútra. Predmetné prihlasované označenie pripomínajúce tvar hrušky alebo obrátenú žiarovku už pri letnom pohľade možno považovať za také, ktoré sa vryje do pamäte spotrebiteľa, teda má rozlišovaciu spôsobilosť.

Zástupkyňa žalovaného na pojednávaní zdôraznila, že k tomu, aby prihlasované označenie mohlo plniť základnú funkciu ochrannej známky je potrebné, aby disponovala vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou, pre ktorú nie je relevantné to, či sa prihlasované označenie odlišuje od podobných označení používaných na trhu, a preto považuje za irelevantné aj predloženie fotografií zo strany žalobcu. Odmietla tvrdenie žalobcu, že úrad pripúšťa čiastočnú rozlišovaciu spôsobilosť a pokiaľ vo výsledku prieskumu bolo uvedené, že určitý tam uvedený prvok má „takmer“ žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, k tomu uviedla, že pokračovaním vo vete je ďalej uvedené, že v konečnom dôsledku sa jedná len o estetický prvok, ktorý nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Nesúhlasila s tvrdením, že žalovaný odôvodňoval záver o neexistencii rozlišovacej spôsobilosti porovnávaním tovarov na trhu. Pokiaľ sa v druhostupňovom rozhodnutí naznačuje táto skutočnosť, stalo sa tak len na objasnenie dôsledku prípadného zápisu prihláseného označenia, ale nesúvisí to s odôvodnením použitého dôvodu pre zamietnutie zápisu, t.j. že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach, do registra sa nezapíše označenie, ak je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb., rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb., v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Podľa § 245 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

Z administratívneho spisu súd zistil, že pod položkou pol. 1 je súčasťou spisu list - zaslanie prihlášky kombinovanej ochrannéj známky „Y. fľaša“, ktorá prihláška bola prihlasovateľom (žalobcom) podaná na úrade 11.09.2008 pre tovary „alkoholické nápoje, s výnimkou piva“ a zaevidovaná pod sp. zn. POZ XXXX-XXXX.

Súd sa stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že rozhodnutie o tom, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť je vydané na základe zákonom povolenej voľnej úvahy - správneho uváženia. V takomto prípade súdy nie sú oprávnené vlastnou úvahou nahrádzať hodnotenie skutkových otázok, ktoré vykonal správny orgán na základe správneho uváženia.

Vzhľadom na to, že žalobca v žalobe napadol správne uváženie žalovaného, vyhodnotenie jednotlivých aspektov v rámci správneho uváženia, súd preskúmaval v medziach žaloby, či rozhodnutie správneho orgánu nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom. Prieskum súd zameral na posudzovanie otázky, či správny orgán vychádzal z náležito zisteného skutkového stavu veci, či správne aplikoval relevantný právny predpis a tiež na zisťovanie či žalobou napadnuté rozhodnutie je zrozumiteľné a náležite odôvodnené a to osobitne v nadväznosti na aplikovaný inštitút správneho uváženia. Súdy pokiaľ preskúmavajú rozhodnutia vydané na základe správneho uváženia posudzujú tiež to, či sú v súlade s pravidlami logického uvažovania, a či závery ku ktorým dospel správny orgán vo svojom rozhodnutí boli zistené riadnym procesným postupom. Súd poukazuje na vyššie konštatované pravidlá pri preskúvaní rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia, venoval pozornosť aj tomu, či bola na predmetnú vec aplikovaná právna norma, spôsobom bežným v rozhodovacej činnosti úradu.

Súdny prieskum v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je absolútny. V predmetnej veci bol súdny prieskum relativizovaný jednak skutočnosťou, že súd je viazaný žalobou, t.j. preskúmava vec v zásade v medziach žaloby a jednak tým, že súd preskúmava rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, t.j. súd posudzuje iba, či rozhodnutie nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd zastáva názor, že bol oprávnený posudzovať správne uváženie, hodnotiaci proces, nie však samotný výsledok správnej úvahy a v žiadnom prípade súd týmto rozhodnutím nenahrádza uváženie správneho orgánu vlastným uvážením, t.j. nenahrádza rozhodnutie správneho orgánu vlastným tvrdením, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Súd zaujíma stanovisko len k postupu správneho orgánu v procese správneho uváženia zastávajúci názor, že súd konajúcí podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je povolaný na takúto kontrolu v rámci posudzovania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia v rozsahu danom v § 245 ods. 2 O.s.p.

Posudzujúc dodržanie vyššie uvedených zásad pri správnom uvážení súd zastáva názor, že došlo k vybočeniu z hľadísk zákona, a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb., porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo v podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak rozhodnutie je nepredvídateľné, oslabuje stav právnej istoty, je rozporné s článkom 1 ods. 1 Ústavy SR. V zásade možno súhlasiť s vyjadrením žalovaného, že je potrebné prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká ako aj s tým, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, avšak skutkový stav sa javí ako zjavne podobný ak ide o rovnaký druh prihláseného označenia (priestorová ochranná známka - fľaša) pre rovnaký druh tovaru (alkoholické nápoje). Správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom, t.j. otázka, či tento druh prihlasovaného označenia pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilé musí byť posudzované podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, konkrétne správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, potom rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku, čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

Podľa názoru súdu nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyzníeva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Súd považuje za neakceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona

vyústiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

V rámci hodnotenia správneho uváženia, súd preskúmaval aj hodnotiaci postup v rámci vykonávaného dokazovania. Správny orgán vo svojich záveroch konštatuje, že sa jedná o bežný tvar neodlišujúci sa od bežných tvarov balenia tovarov, avšak toto nepodložil žiadnym dôkazom, neuviedol príklad žiadnej konkrétnej podobnej fľaše.

Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach bolo prevzaté z ustanovenia čl. 3 ods. 1 písm. b/ Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008, ktorá v článku 17 výslovne uvádza, že do registra ochranných známok sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na nepriamy účinok smernice je nutné § 5 ods. 1 písm. b/ vykladať v súlade s ňou, t.j. prekážka zápisnej spôsobilosti je len u tých prihlásených označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Avšak z vyjadrení a postoja žalovaného vyplýva, že určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti k prihlásenému označeniu priznáva. Ak správny orgán priznal určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, avšak napriek tomu prihlášku zamietol, rozhodnutie vybočuje z hľadísk zákona (§ 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, ktorý je nutné vykladať eurokomformným spôsobom v súlade so smernicou 2008/95/ES z 22.10.2008). Nie je v súlade so zákonom uplatňovať prísnejšie kritériá pre posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok, než v prípade iných druhov ochranných známok, nakoľko § 5 ods. 1 písm. b/ nerozlišuje rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých kategórií ochranných známok. Ak takto správny orgán postupuje, jeho hodnotiaci posudok pri správnom uvážení vybočuje z hľadísk zákona.

Súd žalobnú námietku žalobcu o nesprávnej aplikácii ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach považuje za plne opodstatnenú. Zo stanoviska žalovaného k žalobe je zrejmé, že túto námietku uznal aj žalovaný. Súd sa stotožňuje so žalovaným, že aj v prípade nezákonnosti rozhodnutia pre nesprávnu aplikáciu § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach toto nemusí vyústiť do zrušenia rozhodnutia, keďže prihláška ochrannej známky bola zamietnutá aj z dôvodu § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach. V prípade, ak by súd dospel k záveru o zákonnosti rozhodnutia žalovaného pri aplikácii § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, rozhodnutie ktorým bola zamietnutá prihláška by bolo správne, čo by viedlo k zamietnutiu žaloby. Relevantným pre rozhodnutie súdu sa preto stalo posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia ohľadom aplikovaného § 5 ods. 1 písm. b/ uplatneného dôvodu pre nezapísanie prihláseného označenia t.j. dôvodu, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Súd dodáva, že neposudzoval vec z iných hľadísk než boli predmetom konania a nezaoberal sa prípadnými inými prekážkami zápisu predmetnej prihlášky, resp. inými vadami v konaní, ktoré neboli namietané. Posudzoval vec len z hľadiska aplikovanej prekážky zápisu prihlásenej ochrannej známky, ktorú použil správny orgán ako dôvod pre zamietnutie zápisu označenia do registra.

Z vyššie uvedených dôvodov súd zrušil rozhodnutia žalovaného vydané v oboch stupňoch a vec vrátil žalovanému správneho orgánu na ďalšie konanie.

Žalobcovi, ktorý mal v konaní úspech súd priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods. 1 O.s.p. Náhrada trov konania bola priznaná podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a podľa predloženého vyčíslenia uplatnených trov, rešpektujúc zásadu návrhového konania. Priznané trovy žalobcovi predstavujú:

1./ súdny poplatok 66,- EUR

2./ trovy právneho zastúpenia:

- odmena za 3 úkony právnej pomoci:

- prevzatie a príprava zastúpenia (§ 11 ods. 4 cit. vyhl.) v sume 123,50 EUR

- vypracovanie žaloby (§ 11 ods. 4 cit. vyhl.) v sume 123,50 EUR

- účasť na pojednávaní dňa 07.12.2011 (§ 11 ods. 4 cit. vyhl.) v sume 123,50 EUR

- 3x réžijný paušál po 7,41 EUR (§ 16 ods. 3) spolu v sume 22,23 EUR

(odmena a réžijný paušál spolu 392,73 EUR)

- pripočítanie 20% DPH (§ 18 ods. 3 cit. vyhl.)

Spolu odmena za právne zastupovanie a réžijný paušál vrátane DPH 471,28 EUR

- náhrada cestovného v zmysle § 15 ods. 1, 16 ods. 4 cit. vyhl. a § 7 zák. č. 283/2002 Z.z. v spojení s opatrením č. 632/2008 Z.z. v súvislosti s účasťou na pojednávaní dňa 07.12.2011 v sume 114,65 EUR (základná náhrada 77,95 EUR - 2x 213 km x 0,183; náhrada za spotrebované pohonné hmoty: 36,69 EUR - 1,46 EUR/l x 0,059 spotreba x 426 km),
- náhrada za stratu času v zmysle § 17 ods. 1 cit. vyhl. v súvislosti s účasťou na pojednávaní v sume 123,50 EUR (10 polhodín po 12,35 EUR).
Trosky konania žalobcu, ktoré mu boli priznané predstavujú celkom sumu 775,43 EUR, (t.j. 66,- EUR + 471,28 EUR + 114,65 EUR + 123,50 EUR).

Rozhodnutie bolo prijaté senátom tunajšieho súdu jednomyseľne, t.j. pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach cestou krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.