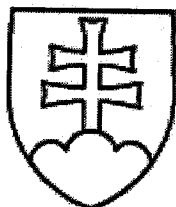




Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 16.10.2012

Krajský súd v Bratislave
dňa 15.11.2012



3Cob/506/2011-915
1105209985

NITSCHNEIDER & NOVÁK S.R.O. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	
Doručené	10. 10. 2012
Odoslané	10. 10. 2012
dňa:	
Spis č.:	108/2008
Koreš. č.:	776/2012
Prílohy:	

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a sudkýň JUDr. Heleny škrinárovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej v právnej veci navrhovateľa **M.O.C., s.r.o., so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, IČO: 36 318 965**, práv. zast. JUDr. Antonom Novákom, advokátom, so sídlom Digital park, Einsteinova 21, Bratislava, proti odporcovi **Chirana-Dental, s.r.o., so sídlom Vrbovská cesta 17, Piešťany, IČO: 36 222 089**, práv. zast. JUDr. Eugenom Záthureckým, advokátom, so sídlom Bakossova 8, Banská Bystrica, o **zdržanie sa nezákonného používania označenia** a o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 27Cb 356/2005-757 zo dňa 4.7.2011, jednohlasne takto

rozhodol:

Odvolací súd návrh navrhovateľa na zmenu návrhu **zamietá**.

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 27Cb 356/2005-757 zo dňa 4.7.2011 v znení opravného uznesenia č.k. 27Cb 356/2005-812 zo dňa 14.9.2011 v napadnutej vyhovujúcej časti a súvisiacom výroku o trovách konania **potvrzuje**.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa po právoplatnosti tohto rozsudku.

Odôvodnenie

V priebehu odvolacieho konania navrhovateľ navrhol odvolaciemu súdu zmeniť petit návrhu týkajúceho sa tretieho výroku napadnutého rozsudku v znení „odporca je povinný zrušiť internetovú doménu www.chirana.sk, a to tým, že požiada SK-NIC, a.s., Borská 6, Bratislava, IČO: 35 698 446, aby zrušil zákaz tejto domény

z primárneho menného servera a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén obsahujúcich označenie „CHIRANA“ do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Podľa § 95 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie konania. Podľa ods. 2 súd nepripustí zmenu návrhu, ak by výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu.

Na základe cit. ust. odvolací súd dospel k záveru, že návrh navrhovateľa posúdil tak, že sa nejedná o zmenu návrhu, ale len o špecifikáciu realizácie doterajšieho návrhu, v ktorom sa odporcovi ukladá určitá povinnosť. Keďže nie je bežné, aby súdne rozhodnutia ukladali určitú povinnosť a zároveň poučovali, ako sa má realizovať, bolo rozhodnuté tak, že predmetný návrh zamietol, nakoľko sa o zmenu návrhu nejedná.

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa čiastočne vyhovel návrhu navrhovateľa a rozhodol tak, že odporca je povinný zdržať sa používania označenia „CHIRANA“ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti odo dňa právoplatnosti rozsudku, odporca je povinný zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a podať návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku, odporca je povinný zmeniť názov svojej internetovej domény www.chirana.sk tak, aby neobsahovala výraz „CHIRANA“ a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén, obsahujúcich označenie „CHIRANA“, a to do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti súd návrh zamietol. Zároveň rozhodol, že o trovách konania rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení uviedol, že návrhom doručeným súdu dňa 14.03.2005 sa navrhovateľ domáhal voči odporcovi zdržania sa používania označenia „CHIRANA“ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, povinnosti zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a podať návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri, ďalej povinnosti zmeniť názov svojej webovskej stránky www.chirana.sk tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a zaplatiť mu sumu 969 000,- Sk ako primerané zadost'učinenie za nemajetkovú ujmu a nahradiť trovy konania. Uznesením zo dňa 06.08.2010 pripustil zmenu návrhu na začatie konania tak, že navrhovateľ v návrhu žiadal zdržania sa používania označenia „CHIRANA“ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, povinnosti zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“ a podať návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri, povinnosti zmeniť názov svojej internetovej domény www.chirana.sk tak, aby neobsahovala výraz „CHIRANA“ a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén, obsahujúcich označenie „CHIRANA“ a zaplatiť mu sumu 81 205,18 Eur ako primerané zadost'učinenie za nemajetkovú ujmu a nahradiť trovy konania.

Navrhovateľ návrh odôvodnil tým, že je zakladateľom spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. a jediným spoločníkom spoločnosti CHIRANA, s.r.o. so sídlom v Starej Turej. Obe spoločnosti sústreďujú svoje podnikateľské aktivity do oblasti vývoja, výroby a distribúcie dentálnej techniky. Navrhovateľ je majiteľom ochranných známk zapísaných národným zápisom v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva SR s názvom CHIRANA slovná, č.zápisu 198403, priorita 24.10.1991 a CHIRANA-PREMA kombinovaná, č.zápisu 177040, priorita 24.05.1996. Odporca je obchodnou spoločnosťou, predmetom podnikania ktorej je aj vývoj, výroba a montáž

lekárskych prístrojov a taktiež sústreďuje svoju podnikateľskú činnosť predovšetkým na dentálnu techniku. Navrhovateľ a odporca teda sú činní v zhodných hospodárskych oblastiach, vývojom, výrobou, distribúciou a predajom svojich produktov oslovujú identické skupiny zákazníkov, čo je zrejme aj z toho, že svoju reklamu umiestňujú do rovnakého periodika, v dôsledku čoho ich možno označovať za hospodárskych súťažiteľov. Dominantnou súčasťou obchodného mena odporcu je slovo „CHIRANA“, teda používa toto označenie pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, má zaregistrovanú webovskú stránku www.chirana.sk, na ktorej propaguje svoje výrobky a z reklamných letákov a produktových katalógov je zrejme, že používa označenie „CHIRANA“. Navrhovateľ a odporca sú vo vzájomnom postavení hospodárskych súťažiteľov, nakoľko sú činní v zhodných hospodárskych odboroch, je možno považovať obchodné meno odporcu za označenie, ktoré je zameniteľné s ochrannou známkou „CHIRANA“, ktorej majiteľom je navrhovateľ, pretože obsahuje zhodný dominantný prvok „CHIRANA“ a zameniteľnosť je zosilnená skutočnosťou, že toto označenie je v rámci obchodného mena uvedené na prvom mieste, ďalej je zameniteľné s ochrannou známkou „CHIRANA-PREMA“, ktorej majiteľom je navrhovateľ, pretože obsahuje zhodný dominantný prvok „CHIRANA“, tiež na prvom mieste. Uvedené ochranné známky sú zapísané v registri ochranných známok ÚPV SR pre tovary a služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi, resp. službami odporcu, ide najmä o položky stomatologické nástroje a náradia, olejové spreje na ošetrovanie stomatologického náradia (podobné tovary) a stomatologické súpravy, stomatologické kreslá, kompresory, nástroje a náradie, vybavenie stomatologických ambulancií, najmä nábytok, sterilizátor, odsávačka, olejový sprej na ošetrovanie stomatologického náradia, laboratórne prístroje, röntgenové prístroje (zhodné a podobné tovary). Rovnako používanie označenia CHIRANA v rámci názvu internetovej domény odporcu možno považovať za zhodné s ochrannou známkou CHIRANA a zameniteľné s ochrannou známkou CHIRANA-PREMA, pretože obsahuje zhodný dominantný prvok „CHIRANA“. V zmysle zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach (ZOZ) má majiteľ ochrannej známky výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi, bez jeho súhlasu nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby alebo v spojení s týmito tovarmi alebo službami alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondenciou alebo reklame. Vzhľadom k tomu, že odporca používa označenie „CHIRANA“ v rámci svojho obchodného mena ako aj v názve webovej stránky (internetovej domény), možno uvedené považovať za používanie v obchodnom styku, pretože odporca pod týmto označením vystupoval a vystupuje v obchodnozväzkových vzťahoch, umiestňoval a umiestňuje označenie na reklamné a propagačné materiály, v čom navrhovateľ vidí porušenie § 25 ods. 1 ZOZ, keď je používaním slova „CHIRANA“ v obchodnom mene odporcu ochranná známka navrhovateľa používaná v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zameniteľné a dochádza k porušovaniu práv, ktoré navrhovateľovi vyplývajú z titulu majiteľa ochranných známok. V návrhu navrhovateľ ďalej poukázal na prioritu práv z ochranných známok voči všetkým označeniam s prvkom „CHIRANA“, ktoré používa odporca (vznik práva na ochrannú známku CHIRANA 24.10.1991, vznik práva na ochrannú známku CHIRANA-PREMA 24.05.1996, vznik práva na obchodné meno Chirana-Dental, s.r.o. 01.07.1997, vznik práva na doménové meno chirana.sk 07.03.1997. Podľa navrhovateľa je zrejme, že k používaniu označenia CHIRANA odporca potreboval a potrebuje súhlas navrhovateľa ako majiteľa ochranných známok rovnakého znenia. Používaním

zapísaného označenia navrhovateľa vo svojom obchodnom styku môže vytvárať dojem, že podnikanie navrhovateľa a odporcu spolu súvisia a zákazníci môžu nadobudnúť dojem, že tovary ponúkané odporcom pochádzajú od navrhovateľa. Nakoľko navrhovateľ a odporca sú dve samostatné spoločnosti bez akéhokoľvek kapitálového či personálneho prepojenia, navrhovateľ nemá možnosť ovplyvniť kvalitu produkcie odporcu a v súvislosti so zámenou tovarov a služieb môže dochádzať k poškodzovaniu povesti tovarov a služieb navrhovateľa v obchodných a zákazníckych kruhoch a k obchodným stratám navrhovateľa. Navrhovateľ sa s odporcom viackrát stretli v snahe o vyriešenie sporu, nebola však medzi nimi dosiahnutá dohoda. Rovnako navrhovateľ písomne vyzval odporcu na upustenie od používania webovskej stránky, ale bezvýsledne. Navrhovateľ je toho názoru, že dlhodobým používaním označenia „CHIRANA“ zo strany odporcu dochádza k nemajetkovej ujme na dobrej povesti navrhovateľa a z uvedeného dôvodu požaduje aj zaplatenie primeraného zadosťučinenia, ktorého výšku viaže na výšku zisku odporcu v rokoch 2002 až 2008, a to vo výške 1%, čo je obdobou tzv. licenčnej analógie a odvodzuje sa od sumy licenčného poplatku.

Odporca vo svojom vyjadrení poukázal na historické súvislosti vzniku spoločnosti odporcu, ktorý je nástupcom štátneho podniku CHIRANA Piešťany, š.p.. Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 43/1990 zo dňa 30.11.1990 došlo k zrušeniu tohto štátneho podniku bez likvidácie a dňa 01.01.1991 vznikla spoločnosť CHIRANA Piešťany, a.s., ktorej majetok mal byť vytvorený z majetkovej podstaty zrušeného štátneho podniku. Dňa 01.07.1997 vznikla spoločnosť odporcu, ktorej jediným spoločníkom bola pri jej vzniku spoločnosť CHIRANA Piešťany, a.s. a následne sa stala ďalším spoločníkom spoločnosť EUR-MED, a.s., ktoré uzatvorili dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, z obsahu ktorej vyplýva, že spoločník CHIRANA Piešťany, a.s. vložil do spoločnosti odporcu ako nepeňažný vklad časť svojho podniku označovanú ako závod Dental. Súčasťou odovzdaných statkov bola licenčná zmluva k výrobnéj dokumentácii zubnolekárskej súpravy a kresla „Diplomat“, prihláška vynálezu „kompresor alebo plynové čerpadlo“, ochranná známka „Chirana“ prihlásená 11.02.1997 na ÚPV SR, prihláška v prieskumnom konaní. Dňa 17.11.1997 bola medzi spoločnosťou Chirana Piešťany, a.s. a odporcom podpísaná zmluva o používaní obchodného mena Chirana Piešťany, a.s. v súvislosti s používaním obchodného mena Chirana-Dental, s.r.o., ktorej zároveň bolo udelené právo uvádzať, že je nasledovníkom poskytovateľa Chirana Piešťany, a.s. vo výrobe a predaji dentálnych prístrojov a zariadení. Dňa 04.09.1998 bola medzi spoločnosťou Chirana Piešťany, a.s. v likvidácii a odporcom uzatvorená zmluva o prevode spolumajiteľských práv k ochranným známkam. Odporca je majiteľom ochrannej známky „chirana export-import“ OZ 172547 s právom prednosti od 15.01.1993 a „CHIRANAEXIM“ OZ 172689 s právom prednosti od 15.01.1993, zapísaných pre výroby a zariadenia zdravotníckej techniky, ich častí, náhradné diely a komponenty, laboratórne prístroje, prístroje a nástroje na meranie, výroby farmaceutického priemyslu a služby projekčné a montážne práce, dodávky zdravotníckych a investičných celkov, obchodné zastúpenie, ubytovacie a stravovacie služby pre zákazníkov, servisná a poradenská činnosť v zdravotníckej a meracej technike, sprostredkovateľstvo, prenajímanie a lízing zdravotníckej techniky. Podľa názoru odporcu je jeho právo používať označenie „Chirana“ ako súčasť obchodného mena, internetovej domény, či iných obchodných označení dané prechodom práv z priemyselného vlastníctva vrátane obchodného mena v rámci vkladu časti podniku do základného imania spoločnosti odporcu, nadobudnutím práv k ochranným

známkam „chirana export-import“ a „CHIRANAEXIM“ zapísaným vo vzťahu k tovarom a službám zdravotníckej techniky a zmluvným poskytnutím práva na používanie obchodného mena Chirana a.s. Piešťany v súvislosti s používaním označenia spoločnosti odporcu.

Súd vo veci vykonal rozsiahle dokazovanie najmä početnými listinnými dôkazmi, na základe ktorého zistil, že navrhovateľ je majiteľom ochranných známk zapísaných národným zápisom v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva SR s názvom „CHIRANA“ - slovná, č. zápisu 198403, priorita 24.10.1991 a „CHIRANA-PREMA“ - kombinovaná, č. zápisu 177040, priorita 24.05.1996. V prípade ochrannej známky CHIRANA došlo počas konania k zápisu CTM ochrannej známky spoločenstva pre navrhovateľa s platnosťou na celom území EÚ. Odporca podniká pod obchodným menom Chirana-Dental, s.r.o. a je majiteľom internetovej domény s názvom chirana.sk. Uvedené obchodné meno používa od svojho vzniku, t.j. od 01.07.1997 a doménu má registrovanú od 07.03.1997. Obaja účastníci podnikajú v rovnakých hospodárskych odboroch, a to v oblasti vývoja, výroby a distribúcie dentálnej techniky. Odporca je majiteľom ochranných známk „chirana export-import“ OZ 172547 s právom prednosti od 15.01.1993 a „CHIRANAEXIM“ OZ 172689 s právom prednosti od 15.01.1993. V súvislosti s uvedeným návrh navrhovateľa právne posudzoval podľa ustanovení Obchod. zák. - §§ 8, 9 a 11 a ZOZ ust. §§ 3a, 12, 24, 25, 26 a 28. Súd sa pri posudzovaní danej veci v prvom rade zaoberal otázkou nadobudnutia práv k obchodnému menu a obchodnej známky „CHIRANA“ odporcom a nestotožnil sa s tým, že svoje obchodné meno nadobudol od spoločnosti Chirana Piešťany, a.s., nakoľko z výpisu z obchodného registra vyplýva, že odporca vznikol dňa 01.07.1997, odkedy nepretržite používa obchodné meno Chirana-Dental, s.r.o. a napriek uzatvorenej zmluve o používaní obchodného mena, nikdy obchodné meno Chirana Piešťany neprijal a nezmenil svoje doterajšie obchodné meno. V tomto smere prisvedčil argumentácii navrhovateľa o zásade tzv. jednotnosti obchodného mena, podľa ktorej môže mať podnikateľ iba jedno obchodné meno. Pokiaľ odporca neprevzal obchodné meno tak, že ho riadnym spôsobom nezapísal do obchodného registra zmenou zápisu obchodného mena, nemôže sa domáhať práv vyplývajúcich z používania tohto obchodného mena. Ďalšou skutočnosťou, ktorá bráni riadnemu nadobudnutiu práv z obchodného mena Chirana Piešťany je jeho nenadobudnutie súčasne s prevodom podniku (alebo časti podniku), čo je v rozpore s ust. § 11 ods. 4 Obchodného zákonníka. Zmluva o používaní obchodného mena uzatvorená medzi odporcom a spoločnosťou Chirana Piešťany, a.s. bola podpísaná až po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra (10.11.1997), po odovzdaní časti podniku, prevádzané obchodné meno nie je súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí časti podniku, v ktorej je v čl. V dokonca prevod obchodného mena výslovne vylúčený, a preto prevod obchodného mena nebol súčasťou vkladu časti podniku. Čo sa týka prevodu spolumajiteľských práv k ochrannej známke „CHIRANA“ na základe zmluvy uzatvorenej medzi odporcom a spoločnosťou Chirana Piešťany, a.s., v tomto smere možno konštatovať, že nemohlo dôjsť k platnému prevodu práv k danej ochrannej známke, nakoľko spoločnosť Chirana Piešťany, a.s. podľa výpisu z registra ochranných známk nikdy nebola majiteľom ochrannej známky.

Ďalšou spornou otázkou bola zameniteľnosť obchodného mena odporcu a ochranných známk, ktorých majiteľom je navrhovateľ. Dospel k názoru, že v danom prípade je potrebné pre posudzovanie zameniteľností aplikovať kritérium

tzv. priemerného spotrebiteľa, ktorý je charakterizovaný ako priemerne vnímajúci, nepozorný k detailom a nemajúci možnosť priameho porovnania dvoch konfliktných označení. Aj keď v súvislosti s tovarmi, výrobkami a službami navrhovateľa a odporcu ide o spotrebiteľov, ktorými sú odborníci – lekári, nemožno predpokladať, že by vo vzťahu k obchodným známkam mali osobitne vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Uvedenému záveru korešponduje aj rozhodnutie ÚPV sp.zn. POZ 579-2002, N/185-2006/Mu zo dňa 24.05.2006, v ktorom bola konštatovaná zameniteľnosť označenia Chirana-Dental, ktoré používa odporca vo svojom obchodnom mene a ochrannej známke CHIRANA, ktorej majiteľom je navrhovateľ. Uvedenú zameniteľnosť navrhovateľ navyše preukázal e-mailovou korešpondenciou obchodného partnera Eriky Gottshalk, JSG IndependDent a Dr. Christos Sideris, z ktorej je zrejmé, že u obchodných partnerov dochádza k zámene výrobkov navrhovateľa a odporcu, a to v súvislosti s označením „CHIRANA“ a tiež čestnými prehláseniami konateľov spoločností DK-DENT, s.r.o. a EUROSPOL MEDIA, s.r.o., ktoré sú zástupcami spoločnosti CHIRANA Medical, a.s. Stará Turá, v ktorých potvrdili, že dochádza k zameniteľnosti výrobkov odporcu a navrhovateľa. V danom prípade ide o konkrétnu skúsenosť so spotrebiteľmi, preto v tomto kontexte odporcov predložený list Slovenskej komory zubných lekárov zo dňa 27.11.2010, v ktorom sa uvádza, že v odborných časopisoch je organizovaná pravidelne opakovaná inzercia oboch výrobcov a pri výbere produktov sú zubní lekári obozretní a pozorní, pričom nedochádza k zámene produktov, nepovažoval za presvedčivý. V tejto súvislosti preto aj nepovažoval tvrdenia odporcu o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti označení pri paralelnom používaní ochranných známok a obchodného mena za dôvodné.

V ďalšom súd posudzoval i otázku používania označenia „CHIRANA“ odporcom v súvislosti s jeho majiteľstvom ochranných známok Chirana EXPORT IMPORT a CHIRANAEXIM. V danom prípade dospel k záveru, že žiadna z uvedených ochranných známok nie je súčasťou obchodného mena odporcu, a teda nie je používaná tak, ako bola zaregistrovaná v registri ochranných známok. Odporca má vo svojom obchodnom mene obsiahnutú iba časť označenia, a to prvok „CHIRANA“, čo je v rozpore s ust. § 28 ods. 1 ZOZ, podľa ktorého majiteľ ochrannej známky je povinný používať ochrannú známku len v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše priorita týchto známok je neskoršia vo vzťahu k ochrannej známke navrhovateľa „CHIRANA“ a odporca sa stal majiteľom uvedených známok až po vzniku svojho obchodného mena, čím nemohol konvalidovať právo k obchodnému menu, ktoré vzniklo v rozpore s právom na ochrannú známku.

Ďalšou otázkou, ktorou sa súd zaoberal, bola otázka konkurencie práv z obchodného mena a práv z ochrannej známky. Odporca argumentoval tým, že využívaním zákonného oprávnenia a zároveň plnením zákonnej povinnosti používať svoje obchodné meno pri výkone podnikateľskej činnosti nemôže byť naplnený znak neoprávneného zásahu do práv navrhovateľa k ochranným známkam. Je v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, že podnikateľ je oprávnený a povinný používať pri svojej podnikateľskej činnosti svoje obchodné meno, môže však znamenať neoprávnený zásah do práv k ochranným známkam, pokiaľ jeho používanie je spôsobilé vyvolať ujmu majiteľovi ochrannej známky. Pokiaľ bola v predchádzajúcom závere konštatovaná zameniteľnosť výrobkov navrhovateľa a odporcu v dôsledku používania označenia v obchodnom mene odporcu, takéto

používanie obchodného mena je spôsobilé vyvolať ujmu navrhovateľovi ako majiteľovi ochrannej známky.

Ďalšou spornou otázkou bola možnosť obmedzenia práv majiteľa ochrannej známky v dôsledku dlhodobého strpenia používania mladších práv. Odporca argumentoval tým, že žaloba bola podaná takmer 8 rokov po zápise odporcu do obchodného registra a vzniku práva na obchodné meno, viac než 12 rokov po vzniku práva prednosti k ochranným známkam odporcu a 8 rokov po zápise internetovej domény odporcu. S poukazom na ust. § 16 ods. 1 novej známkovej úpravy, navrhovateľ nemôže právo zo svojich ochranných známkov uplatniť voči ochranným známkam odporcu, keďže ich používanie strpel viac než 5 rokov od ich zápisu. Ako dôsledok dlhodobého strpenia by mal súd obmedziť uplatnenie staršieho práva z ochrannej známky voči mladšiemu obchodnému menu či inému označeniu, ako je internetová doména iného súťažiteľa. V tomto ohľade sa súd stotožnil s argumentáciou navrhovateľa, že uvedené ustanovenie nemožno aplikovať na daný prípad, nakoľko upravujú obmedzenie práv zo starších známkov v súvislosti s výmazom mladších známkov, resp. ich vyhlásení za neplatné. Okrem iného uplatnenie uvedeného ustanovenia je vylúčené vzhľadom na prechodné ustanovenie § 54 ods. 2 novej známkovej úpravy (zákon č. 506/2009 Z.z.), podľa ktorého vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku, teda uvedené ustanovenie by bolo možné aplikovať na obdobie porušovania od 01.01.2010, pričom od uvedeného obdobia sa navrhovateľ domáha zákazu používania označenia „CHIRANA“ aj touto žalobou. Uvedená argumentácia odporcu neobstojí aj v dôsledku preukázania navrhovateľom, že vyvíjal snahu o zákaz používania označenia „CHIRANA“ voči odporcovi, a to listom spoločnosti Chirana Prema zo dňa 30.07.1998, vtedajšieho prihlasovateľa ochrannej známky, v ktorom žiadal odporcu o zákaz používania označenia „CHIRANA“, podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia dňa 23.07.2003 ohľadne používania domény a vstupom do všetkých konaní vedených ÚPV SR o výmaz ochranných známkov, ktoré inicioval odporca. V tejto súvislosti preto považoval súd tvrdenia odporcu, že navrhovateľovo konanie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, keď podal proti odporcovi žalobu po takmer 8 rokoch súčasného používania oboch formálnych práv s úmyslom zneistiť a obmedziť dlhodobo významné trhovú postavenie odporcu v oblasti zubnej techniky, za nedôvodné.

Čo sa týka námietok odporcu ohľadne nadobudnutia práv k ochranným známkam navrhovateľom, súd sa nimi nezaoberal, nakoľko navrhovateľ je riadne zapísaný v registri ochranných známkov ako ich majiteľ, rozhodnutia o zápise sú právoplatné a súd v tomto konaní nie je oprávnený preskúmať rozhodnutia správneho orgánu. Z uvedeného dôvodu preto aj zamietol dôkaz navrhnutý odporcom vyžiadaním si konkurzného spisu 1K 188/1998, ktorý súvisel s preukazovaním skutočností ohľadne nadobudnutia práv k ochranným známkam predchodcom navrhovateľa.

Na základe takto vykonaného dokazovania súd prvého stupňa dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je z časti dôvodný. Odporca používa vo svojom obchodnom mene ako aj v názve internetovej domény označenie „CHIRANA“, ktoré je zameniteľné s ochrannou známkou navrhovateľa, čím dochádza k porušovaniu práv navrhovateľa, ktoré mu vyplývajú z titulu majiteľa ochranných známkov. Súd

preto vyhovel navrhovateľovi v tejto časti návrhu. Čo sa týka nemajetkovej ujmy, ktorú si navrhovateľ uplatnil z dôvodu ujmy na dobrej povesti, návrh zamietol, nakoľko túto v konaní ničím nepreukázal. V súvislosti so zameniteľnosťou tovarov a služieb preukázal, že dochádza u obchodných partnerov k zámene tovarov a služieb, avšak pre potreby priznania nemajetkovej ujmy na dobrej povesti nie sú uvedené skutočnosti postačujúce bez toho, aby navrhovateľ preukázal, akým spôsobom došlo k zásahu do dobrej povesti navrhovateľa spolu s preukázaním dôsledkov takéhoto zásahu. O trovách konania súd rozhodol podľa § 151 ods. 3 O.s.p.. Opravným uznesením zo dňa 14.9.2011 súd prvého stupňa opravil v záhlaví napadnutého rozsudku chybu v písaní tak, že pred slová v právnej veci sa vkladajú slová Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou Mgr. Adelou Unčovskou.

Proti rozsudku v jeho vyhovujúcej časti podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie odporca a navrhol ho zmeniť tak, že súd i tejto časti návrh zamietne a prizná mu právo na náhradu trov konania. Svoje obsiahle odvolanie rozložil na päť problematik. V časti A/ k poskytnutiu súdnej ochrany právam z ochranných známk navrhovateľa uviedol, že súd poskytol túto ochranu napriek ním namietanej aktívnej legitímácie navrhovateľa, nakoľko odporca významným spôsobom spochybnil ich nadobudnutie a navrhol dokazovne za účelom prejudiciálneho posúdenia platnosti právnych úkonov, ktoré boli podkladom pre neskorší zápis navrhovateľa ako majiteľa ochranných známk do registra, pričom i alternatívne navrhol, aby mu súd poskytol lehotu na podanie určovacej žaloby s následným prerušením konania. Súd tomuto návrhu nevyhovel s odôvodnením, že nie je oprávnený skúmať právoplatné rozhodnutie správneho orgánu o zápise ochranných známk, pričom odporca takéto dokazovanie nežiadal, ale žiadal posúdenie absolútnej neplatnosti zmlúv o prevode práv k prihláške ochranných známk, ktorých platnému uzatvoreniu pravdepodobne bránilo začaté konkurzné konanie. Tým, že súd nevykonal navrhnuté dôkazy, neúplne zistil skutkový stav veci. V tejto súvislosti namietal i neúplné odôvodnenie rozhodnutia v zmysle § 157 ods. 2 O.s.p. a v tejto súvislosti poukázal i na nález Ústavného súdu SR 37/2010. V časti B/ k povinnosti uloženej odporcovi zdržať sa používania označenia „CHIRANA“ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti uviedol, že súdny zákaz musí byť odôvodnený zistením takéhoto konania a jeho protiprávnosti, pričom takéto konanie ani jeho bezprostredná hrozba nebola súdom preukázaná, ani konštatovaná. Zo strany súdu prvého stupňa došlo k nesprávnej aplikácii zákona, pretože v rozsudku neuviedol, na ktoré tovary či služby sa uložený zákaz vzťahuje. Bez tohto uvedenia uložil povinnosť odporcovi, ktorá ďaleko presahuje rámec ochrany poskytovanej ust. § 8 ZOZ. V tejto súvislosti poukázal i na nevykonateľnosť tejto časti napadnutého rozhodnutia. Taktiež skonštatoval, že navrhovateľ ani nepreukázal pasívnu vecnú legitímáciu odporcu ako adresáta súdneho zákazu používania označenia „CHIRANA“, keďže nebolo preukázané, že by ho používal pri svojej podnikateľskej činnosti. V časti C/ sa zaoberal uloženou povinnosťou odporcovi zmeniť si obchodné meno tak, aby neobsahovalo výraz „CHIRANA“. Namietal, že súd sa nevysporiadal s jeho argumentáciou, že kolíziu zapísaného (absolútneho) práva na ochrannú známku a zapísaného (absolútneho) práva na obchodné meno nemožno riešiť na základe úpravy ZOZ, pretože toto rieši v ust. § 47 Obchodný zákonník v rámci tzv. krížovej ochrany proti nekalej súťaži vyvolaním nebezpečenstva zámene. Súd sa tiež nevysporiadal s jeho argumentáciou o protiprávnom nadobudnutí ochrannej známky, keď prihláška podaná v roku 1991 mala byť úradom zamietnutá z titulu existencie zhodnej staršej ochrannej známky,

ale namiesto toho úrad zostal v nečinnosti a čakal desať rokov, až do zániku staršej ochrannej známky, ktorá nebola jej majiteľkou, spoločnosťou Chirana Modřany obnovená. Odporca je preto presvedčený, že známka bola nadobudnutá v hrubom rozpore s právnym poriadkom a aj právo priznania priority a jej ochrany je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, ktorému by nemala byť priznaná súdna ochrana v zmysle moderačného ustanovenia § 265 Obchod. zák.. Taktiež zdôraznil, že ani právo priority nie je a nebolo nedotknuteľným inštitútom, pričom jeho priznanie k ochrannej známke navrhovateľa odôvodňuje aplikáciu uvedeného moderačného ustanovenia. V ďalšom uviedol, že okiaľ súd konštatoval, že odporca nenadobudol právo na používanie obchodného mena, zákonným prechodom práva tak pochybil, pretože neprihliadol na to, že v rámci vkladu časti podniku získal svoje označenie podľa závodu spoločnosti Chirana Piešťany, a.s., pretože tento závod bol vložený ako nepeňažný vklad do základného imania odporcu a obchodné meno mu určila jeho zakladateľka. Namietal tiež konštatovanie súdu, že obmedzenie práv majiteľa ochrannej známky v dôsledku strpenia používania nemožno aplikovať, keďže uvedené ustanovenie ZOZ možno aplikovať len v rámci vzťahu medzi ochrannými známkami a ustanovenie § 16 ods. 1 ZOZ nemožno aplikovať na dobu predchádzajúcu účinnosti novej známkovej úpravy, pričom v konaní bolo preukázané, že navrhovateľ vyvíjal snahu o zákaz používania označenia „CHIRANA“ voči odporcovi, či už listom spoločnosti Chirana Prema zo dňa 30.7.1998, ako aj podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 23.7.2003 ohľadne používania domény, ako aj vstupom do všetkých konaní vedených na Úrade priemyselného vlastníctva SR o výmaz ochranných známk, iniciovaných odporcom. Taktiež vytýkal súdu prvého stupňa, že pri posudzovaní otázky zameniteľnosti obchodného mena odporcu a ochranných známk navrhovateľa súd uplatnil kritérium tzv. priemerného spotrebiteľa, priemerne vnímajúceho, nepozorného k detailom a nemajúceho možnosť priameho porovnania dvoch konfliktných označení, keď sa to podľa názoru súdu týka i uvedenej špecifickej skupiny tovarov a cieľovej skupiny odborných lekárov, u ktorých nemožno predpokladať, že by vo vzťahu k obchodným známkam mali osobitnú vyššiu rozlišovaciu schopnosť. Pritom súd poukázal i na rozhodnutie úradu, v ktorom bola konštatovaná zameniteľnosť označenia Chirana Dental používaného odporcom vo svojom obchodnom mene a ochrannej známke navrhovateľa. Je preto toho názoru, že súd mechanicky prevzal dlhodobo uznávané, no v čase informačných spoločností už prekonané hodnotenie priemerného spotrebiteľa a nedostatočne vyhodnotil špecificky relevantný okruh spotrebiteľskej verejnosti a špecifický charakter tovarov. V tejto súvislosti sa odvolal na dokument Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci C-361/04 P Claude Ruiz-Picasso a ostatní proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu. Pri tomto rozhodovaní o otázke zameniteľnosti prijal súd prvého stupňa za relevantné iba dôkazy predložené navrhovateľom, no opomenul spomenúť a vyhodnotiť dôkazy predložené, resp. navrhnuté odporcom. V časti D/ k povinnosti uloženej odporcovi zmeniť názov svojej internetovej domény uviedol, že došlok skutkovému omylu súdu prvého stupňa, pričom opätovne poukazuje na senioritu svojej domény www.chirana.sk, zriadenej 4. marca 1997 spoločnosťou Chirana Piešťany, a.s. a prevedenej na odporcu v roku 2000. V ďalšom sa zaoberal procesom registrácie domény a zdôraznil, že záväzné pravidlá poskytovania menného priestoru k internetovej doméne sk ani ich výklad neumožňujú držiteľovi domény ju zmeniť, a teda splnenie povinnosti uloženej súdom nie je možné. V časti E/ svojho odvolania, a to k povinnosti uloženej odporcovi upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén obsahujúcich označenie

Chirana vytykal súdu prvého stupňa, že vo svojom rozhodnutí náležite neodôvodnil ako odporca – držiteľ domény porušuje práva navrhovateľa k ochranným známkam, teda nezmienal sa, o aké tovary a služby sa jedná. Je toho názoru, že takto široko koncipovaný súdny zákaz predstavuje súdnu ochranu nad rámec ochrany, ktorú požíva majiteľ ochrannej známky podľa ZOZ. Záverom uviedol, že i v tejto časti, ako aj všetkých ostatných námietkach navrhuje aplikáciu ust. § 265 Obchod. zák..

K odvolaniu odporcu sa písomne vyjadril navrhovateľ a navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa § 219 O.s.p. potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania. Vo vyjadrení uviedol, že pokiaľ sa jedná o prvý odvolací dôvod – zamietnutie odporcovho návrhu na vykonanie dokazovania formou zodpovedania prejudiciálnej otázky, zdôraznil, že súd ho zamietol správne, pretože prekračuje rámec takejto otázky a vyžadovalo by si samostatné rozhodnutie v rámci samostatného konania. Poukázal na ustanovenie ZOZ, podľa ktorého údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného úradu určené inak. Je toho názoru, že vykonanie navrhutého dôkazu by bolo zbytočné s ohľadom na posúdenie aktívnej legitímácie navrhovateľa a neúmerne by predĺžilo už aj tak dlhotrvajúce konanie a právnu neistotu, ktorú navrhovateľ v dôsledku pretrvávajúceho protiprávneho stavu pociťuje. Čo sa týka námietky odporcu o neposkytnutí lehoty na podanie určovacej žaloby súdom prvého stupňa, skonštatoval, že na podanie takejto žaloby odporca súhlas súdu nepotreboval a ak odporca chcel dosiahnuť zmenu v pohľade na navrhovateľa ako majiteľa ochranných známk, mohol iniciovať samostatné konanie o určenie neplatnosti predchádzajúcich prevodov, čo vša neurobil, a preto ak súd nevyhovел jeho názoru na vykonanie uvedeného dokazovania, nemožno to považovať za neúplné zistenie skutkového stavu. Navyiac zdôraznil, že tvrdenia odporcu o neplatnom nadobudnutí všetkých ochranných známk navrhovateľom, považuje za účelovo vykonštruované domnienky a špekulácie. Základným, no ničím nepodloženým argumentom odporcu je skutočnosť, že zmluvy o prevode ochranných známk boli uzatvorené v čase krátko pred vyhlásením konkurzu na spoločnosť prevodcu, kde odporca tvrdí, že až po doručení návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárom prevodcu, presný dátum však nevedel zodpovedať ani konkurzný súd. Zdôraznil, že sa jednalo o prevod súboru ochranných známk medzi majetkovo a personálne prepojenými osobami v rámci jedného holdingu, medzi ktorými boli navyše uzatvorené vzájomné zmluvy o solidárnom ručení za záväzky a celé fungovanie bolo vzájomne previazané. Taktiež zdôraznil, že ani správca konkurznej podstaty tieto zmluvy nijako nenapadol a ochranné známky nezahrnul do majetkovej podstaty. K namietanej zameniteľnosti obchodného mena odporcu a ochranných známk navrhovateľa, navrhovateľ súhlasí so závermi súdu prvého stupňa, ktorý vyhodnotil obchodné meno odporcu: Chirana Dental, s.r.o. a označenie „CHIRANA“, tvoriace slovnú ochrannú známku navrhovateľa ako zameniteľné. Uvedené správne vychádza z kompelxného grafického, sémantického a fonetického posúdenia týchto označení za použitia pohľadu priemerného zákazníka. Toto hľadisko je v súdnej a správnej ochrannoznámkovej praxi dlhodobo pretrvávajúce a možno ho nájsť už v prvorepublikových učebniciach. Tieto krirétriá obsahuje aj európska legislatíva a súdna prax. Zhodne s prvostupňovým súdom posúdil otázku zameniteľnosti aj Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorého rozhodnutia tvoria súčasť spisu. Zdôraznil, že nemožno prijať argumenty odporcu, ktorý sa snaží spotrebiteľskú verejnosť oboch účastníkov konania pasovať do role pozorných, všímavých a detail neprehliadnucich ľudí len preto, že sa jedná o skupinu vysokoškolsky vzdelaných ľudí – lekárov. Na podporu

