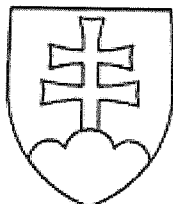


NITSCHNEIDER & NOVÁK ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA	
Doručené Odoslané dňa:	04. 07. 2011
Spis č.:	
Koreš. č.:	
Poznámka:	

27 Cb 356/2005 - 757
1105209985



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V právnej veci navrhovateľa: **M.O.C., s.r.o.**, IČO: 36 318 965, so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, zast. JUDr. Anton Novák, advokát, so sídlom Digital park, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava proti odporcovi: **Chirana-Dental, s.r.o.**, IČO: 36 222 089, so sídlom Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, zast. JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, o zdržanie sa nezákonného používania označenia, takto

r o z h o d o l :

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.

Vo zvyšnej časti súd návrh zamieta.

O trovách konania súd rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

O d ô v o d n e n i e

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 zadosťučinenie za nemajetkovú ujmu a nahradiť mu trovy konania.

Súd 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 zadostučinenie za nemajetkovú ujmu a nahradiť mu trovy konania.

Svoj 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 známok zapísaných národným zápisom v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR s názvom CHIRANA slovná, č.zápisu 198403, prioritá 24.10.1991 a CHIRANA-PREMA kombinovaná, č.zápisu 177040, prioritá 24.05.1996. Odporca je obchodnou spoločnosťou, predmetom podnikania ktorej je aj vývoj, výroba a montáž lekárskeho 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 zrejmé 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 zrejmé, 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 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 obchodnozávazkových 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 známk. V návrhu navrhovateľ ďalej poukázal na prioritu práv z ochranných známk 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 zrejmé, že k používaniu označenia CHIRANA odporca potreboval a potrebuje súhlas navrhovateľa ako majiteľa ochranných známk 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 sa k návrhu vyjadril písomným podaním zo dňa 08.04.2010, ktorý zároveň ústne predniesol na pojednávaní konanom dňa 09.04.2010. Vo svojom vyjadrení poukázal na historické súvislosti vzniku spoločnosti odporcu, ktorý je predchodcom 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 výrobnej 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, výrobky 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, prenájom 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. Pri započítaní činnosti uskutočňovanej vo vloženej závoде Chirana-Dental prinajmenšom od 01.01.1991, teda od vzniku spoločnosti Chirana Piešťany, a.s., do ktorej závod patril, sú práva odporcu na používanie dotknutého označenia nielenže platné, ale aj staršie než známkové práva uplatnené navrhovateľom.

Súd vo veci vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi: výpisy z CDCP SR, a.s., výpisy z Obchodného registra navrhovateľa a odporcu, vybrané ekonomické ukazovatele a informácie z výročných správ a konsolidovaných účtovných závierok skupiny M.O.C., s.r.o., výpisy z registra ochranných známk, reklamné letáky a produktové katalógy odporcu, výzva na zdržanie sa používania označenia domény zo dňa 20.03.2003, odpoveď na výzvu zo dňa 11.04.2003, žaloba o určenie spolumajiteľského práva zo dňa 11.07.2005, rozsudok KS v Banskej Bystrici č.k. 43Cob 237/2008 zo dňa 13.11.2008, rozsudok OS v Banskej Bystrici č.k. 64CbPv 11/2005 zo dňa 04.05.2007, rozsudok KS v Banskej Bystrici č.k. 43Cob 257/2007 zo dňa 12.10.2007, rozsudok NS SR č.k. Obdo 7/2008 zo dňa 07.08.2008, žiadosť o zápis do registra ochranných známk zo dňa 09.10.2007, vyjadrenia k žiadosti zo dňa 07.11.2008, rozhodnutie ÚPV SR zo dňa 24.02.2009, 27.05.2009, 06.07.2005 a 02.04.2007, zápisnica o odovzdaní a prevzatí časti podniku, vyhlásenie o vklade vlastníckeho práva, zmluva o prevode spolumajiteľských práv, zmluva o používaní obchodného mena, pozvánka na otvorenie výstavby závodu, rozklad proti rozhodnutiu ÚPV SR, prihlášky ochrannej známky, súpis licenčných zmlúv, kópia článku zo dňa 08.04.2010, zoznam príloh k zápisnici o odovzdaní a prevzatí časti podniku, dodatok k zmluve o používaní obchodného mena, zmluva o prevzatí dlhu spolu s dodatkom, zmluva o prevode spolumajiteľských práv k ochranným známkam, čestné prehlásenie zo dňa 15.04.2010, potvrdenie o splatení úveru a rozhodnutia ÚPV SR zo dňa 06.07.2005 a 24.05.2006, rozhodnutia úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu a jeho osvedčenie o zápise označenia Chirana, rozhodnutia ÚPV SR zo dňa 19.10.2005, 22.08.2007, výkazy ziskov a strát za rok 2002 – 2008, potvrdenie o registrácii domény, výňatky z obchodného vestníka 30/2003, 41/2003 a 228/2005, potvrdenie Slovenskej komory zubných lekárov, fotokópie z časopisov zubný lekár, prehlásenie spoločnosti P.S.Corporacion, záznam z pracovného stretnutia, list odporcu zo dňa 11.10.2004, list navrhovateľa zo dňa 08.10.2003 a zo dňa 30.07.1998, uznesenie KS v Bratislave č.k. 10CbdsPo 6/2003 zo dňa 29.10.2003, žaloba o určenie spolumajiteľského práva zo dňa 11.07.2005, rozhodnutie ÚPV SR zo dňa 22.10.2010, e-mailové korešpondencia navrhovateľa s obchodnými partnermi, žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správneho orgánu zo dňa 10.12.2010, zmluva o prevode ochranných známk zo dňa 29.10.1998, žiadosť o prevod ochrannej známky zo dňa 23.04.1999 a zo dňa 03.11.1998, zmluva o prevode práv z prihlášok ochranných známk, rozhodnutie ÚPV zo dňa 12.04.2011, obrazová prezentácia ohľadne značky Chirana a jej používania odporcom, prehlásenie konateľa spoločnosti DK-Dent, s.r.o. a Eurospol media, s.r.o. a zistil nasledovný skutkový stav:

Navrhovateľ je 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.

Podľa § 8 Obchodného zákonníka obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 9 ods. 1 Obch. zákonníka obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len "meno"). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Podľa § 9 ods. 2 Obch. zákonníka obchodné meno obchodných spoločností a družstva je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.

Podľa § 9 ods. 3 Obch. zákonníka obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra, je názov, pod ktorým bola zriadená.

Podľa § 9 ods. 4 Obch. zákonníka podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom "v likvidácii", "v konkurze" alebo "v reštrukturalizácii".

Podľa § 11 ods. 4 Obch. zákonníka prevod obchodného mena bez súčasného prevodu podniku je neprípustný. Prevod obchodného mena je možný aj pri prevode časti podniku, ak bude podnikateľ zostávajúcu časť prevádzkovať pod iným obchodným menom alebo táto časť zanikne likvidáciou.

Podľa § 3a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.

Podľa § 3a ods. 2 cit. zákona za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámery označení alebo ochranných známk, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Podľa § 12 ods. 2 cit. zákona zápisom označenia do registra prihlasovateľ nadobudne práva na ochrannú známku a stáva sa majiteľom ochrannej známky; o zápise vydá úrad majiteľovi ochrannej známky osvedčenie.

Podľa § 24 ods. 1 cit. zákona majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Podľa § 25 ods. 1 cit. zákona 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, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známkou, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. 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.

Podľa § 26 ods. 1 cit. zákona majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známkou alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu.

Podľa § 26 ods. 3 cit. zákona ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadost'učinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.

Súd sa pri posudzovaní danej veci v prvom rade zaoberal otázkou nadobudnutia práv k obchodnému menu a obchodnej známky „CHIRANA“ odporcom, ktorou argumentoval vo svojom písomnom vyjadrení zo dňa 08.04.2010. V tomto ohľade sa nestotožnil s tvrdeniami odporcu, 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 navrhovateľ neprevzal obchodné meno spôsobom, 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 spolujateľských 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. V danom prípade je potrebné pre posudzovanie zameniteľnosti 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 známky 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 známk a obchodného mena za dôvodné.

V ďalšom súd posudzoval otázku používania označenia „CHIRANA“ odporcom v súvislosti s jeho majiteľstvom ochranných známk Chirana EXPORT IMPORT a CHIRANAEXIM. V danom prípade možno konštatovať, že žiadna z uvedených ochranných známk nie je súčasťou obchodného mena odporcu, a teda nie je používaná tak, ako bola zaregistrovaná v registri ochranných známk. 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 známk je neskoršia vo vzťahu k ochrannej známke navrhovateľa „CHIRANA“ a odporca sa stal majiteľom uvedených známk 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 trhové 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.

Z uvedeného dokazovania súd ustálil, 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 časti návrhu, v ktorej sa 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, ako aj povinnosti zmeniť názov svojej internetovej domény www.chirana.sk tak, aby neobsahovala výraz „CHIRANA“ a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén, obsahujúcich označenie „CHIRANA“. Čo sa týka nemajetkovej ujmy, ktorú si navrhovateľ uplatnil z dôvodu ujmy na dobrej povesti, túto v konaní ničím nepreukázal. V súvislosti so zameniteľnosťou tovarov a služieb preukázal, že

