

Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 1CoPv/1/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115209137
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Školníková
ECLI: ECLI:SK:KSBA:2023:1115209137.2

Uznesenie

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Školníkovej a členiek senátu JUDr. Viery Markovej a JUDr. Renáty Šiškovéj v právnej veci žalobcu: AllRisk, s.r.o., so sídlom Farská 22, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 401, právne zastúpeného: JUDr. Ľudovít Paulovič, advokát, so sídlom Martina Rázusa 19, 984 01 Lučenec proti žalovanému: Allrisk Slovakia, s. r. o., so sídlom Prievozska 4B, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 35 947 501, právne zastúpenému: AGM partners s. r. o., Bazová 6A, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 258 586, o odstránenie protiprávneho stavu zo zásahu do obchodného mena a zapltenie primeraného zadost'učinenia a o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I č.k. 34CbPv/1/2015-567 zo dňa 13.03.2020, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I č.k. 34CbPv/1/2015-567 zo dňa 13.03.2020 z r u š u j e a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Bratislava I ako súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom výrokom I. žalobu zamietol a výrokom II. priznal žalovanému voči žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Rozhodol tak s poukazom na ustanovenia § 57 ods. 3, § 255 ods. 1 zákona č. 165/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), § 8, § 9 ods. 2, § 10 ods. 1, 3, § 12, § 44ods. 1, § 47 ods. 1 písm. a) § 261 ods. 1, 9, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) a § 26 zákona č. 55/1997 Z.z., § 8 ods. 1, 2, 3, § 14 ods. 1 písm. b), § 54 ods. 2, § 54a ods. 3, § 54b ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (ďalej len „ZoOZ“), § 7 ods. 12 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej aj „ZoOR“).

2. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že návrhom doručeným Krajskému súdu v Bratislave dňa 11.02.2015 podal žalobca proti žalovanému žalobu podľa § 53 Obchodného zákonníka na odstránenie protiprávneho stavu zo zásahu do obchodného mena a zapltenie primeraného zadost'učinenia. Žalobca je právnickou osobou, ktorá podľa údajov Obchodného registra podniká v rozsahu predmetu činnosti: sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, reklamná a propagačná činnosť, činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a prieskum trhu a verejnej mienky. Na právnu ochranu svojho obchodného mena má žaloba zapísanú platnú ochrannú známku na úrade priemyselného vlastníctva SR pod č. spisu POZ číslo zápisu ochrannej známky 204522. Žalovaný si zvolil zameniteľné obchodné meno s obchodným menom žalobcu bez ohľadu na rešpektovanie zásady priority práva žalobcu, z ktorej vyplýva právo žalobcu domáhať sa v zmysle ustanovenia § 12 Obchodného zákonníka zdržania neoprávneného používania zameniteľného obchodného mena so žalovaným a odstránenia závadného stavu. Podľa názoru žalobcu, môže konanie žalovaného na strane verejnosti, t.j. potencionálnych zmluvných klientov žalobcu, viesť k vyvolaniu omylu, že ide o dcérsku spoločnosť žalobcu, ktorá podľa svojho sídla v Bratislave pôsobí na

finančnom trhu v segmente sprostredkovania poistenia s lokálnou pôsobnosťou naviazanou na hlavné mesto SR. Aktivity žalovaného môžu spôsobiť odliv klientov v rámci bratislavskej lokality z dôvodu bližšej dostupnosti. Žalobca ako podnikateľský subjekt, ktorého meno bolo riadne zaregistrované, má pri svojej činnosti časovo neobmedzené právo používať toto meno, nakladať s ním v medziach stanovených zákonom a ostatných s používania vylúčiť. Keďže konaním žalovaného došlo k ohrozeniu jeho práv, má žalobca právo žiadať od žalovaného primerané zadosťučinenie. Žalobca tak predmetnou žalobou žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa pri používaní svojho obchodného mena slovného výrazu Allrisk. Ďalej žiadal, aby súd zaviazal žalovaného k povinnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku vykonať zmenu svojho obchodného mena tak, že v úplnom znení spoločenskej zmluvy vypustí označenie Allrisk a do 30 dní od právoplatnosti rozsudku podá návrh na zápis tohto obchodného mena na registrový súd Bratislava I tak, aby bola celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť obchodného mena žalovaného s obchodným menom žalobcu. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi primerané zadosťučinenie v sume 7.000,- eur. Vec bola následne postúpená súdu prvej inštancie dňa 31.03.2015.

3. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť. Uviedol, že pred žalobou vyvinul snahu o zmierlivé vyriešenie. Bol presvedčený, že vizuálna podoba oboch mien je rozdielna, keďže prvé je tvorené jedným slovom a dodatkom o právnej forme a druhé je tvorené dvoma slovami a dodatkom o právnej forme. Rozdiel je aj vo veľkosti písmena R. Podobnosť vykazujú foneticky, no v takej podobe sa využívajú len obmedzene. Zákazníci sú osoby podrobne informované a dokážu od seba odlíšiť nielen ponúkané produkty, ale aj subjekty. Možnú zámenu obchodných mien vizuálne limituje aj skutočnosť, že majú odlišné sídla. Žalobca je dlhodobo stabilizovaný v rámci nitrianskeho regiónu a žalovaný má sídlo v Bratislave. Žalovaný nijako nepreukázal, žeby mohlo dochádzať k odlivu bratislavských klientov. Navrhol žalobcovi, že jeho aktivity sa nebudú týkať nitrianskeho regiónu. Zápis známky allrisk, pre triedu tovaru a služieb č. 36 nemal byť vôbec povolený. Výraz allrisk, totiž nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Výraz allrisk je používaným termínom pre komplexné poistenie. Žalovaný sa snažil o zápis uvedenej známky na území ČR, ale neúspešne. Obchodná firma pochádza z názvu českého majoritného vlastníka, ktorému odmietli zapísať ochrannú známku allrisk v Čechách. Samotná možnosť zámeny neznamena, že k zámene subjektov aj reálne dochádza. Žalovaný pri akomkoľvek kontakte s klientom používa aj svoje logo. Žalobca má na prvý pohľad logo iné. Fakt, že dochádza k administratívne mu pochybeniu vo forme uvedenia zlého adresáta v pošte, navyše pri takom veľkom množstve pošty, neosvedčuje protiprávnosť žalovaného. Značka Allrisk Slovakia sa na slovenskom trhu natoľko etablovala, jej zmena na základe príkazu súdu by bola zásadným zásahom do práv žalovaného, vyžadovala by zásadné investície a vznik škody. Nárok na primerané zadosťučinenie žalovaný odmieta z dôvodu krátkej doby závadného stavu, intenzity závadného stavu, skutočnej snahy žalovaného o zmier a dôvody použitia názvu, keďže názov použil len z dôvodu názvu jeho väčšinového spoločníka.

4. Žalobca doplnil, že žalovaný podal návrh na zápis ochrannej známky zapísanej na Úrade priemyselného vlastníctva SR za neplatnú, ktorý odôvodnil absenciou rozlišovacej spôsobilosti, avšak Úrad jeho návrh zamietol rozhodnutím sp. zn. POZ 97-2003/OZ.204522/1-35-2016 zo dňa 28.04.2016. K preukázaniu rizika zámeny prispieva aj skutočnosť že aj okresný súd zastavil uznesením 34CbPv/1/2015-59 nesprávne konanie z dôvodu zámeny obchodných mien. V dôsledku pretrvávajúceho používania spojenia Allrisk v podnikateľskej činnosti žalovaného, vzniká na strane tretích subjektov nesprávny dojem o súvisi podnikateľskej činnosti s činnosťou žalobcu. Od podania predmetnej žaloby zaznamenal žalobca 18 kolíznych prípadov, zmätočného pochybenia vyvolaných zámenou obchodných mien. A ku dňu 05.04.2018 ďalšie štyri. Žalobca svoje obchodné meno legitímne používa od 26.04.2001 a s poukazom na zápis Ochrannej známky požíva absolútnu právnu ochranu. Žalovaný vznikol s obchodným menom ABART s.r.o. 27.07.2005, ktoré používal do 11.11.2014, od uvedeného dátumu používa meno Allrisk Slovakia s.r.o.. Z hľadiska princípu práva priority začal žalovaný požívať obchodné meno s odstupom 13 rokov a 7 mesiacov. Obranu žalovaného poukazom na požívanie mena Allrisk jeho majoritným vlastníkom a spoločníkom a.s., v Českej republike považuje žalobca za irelevantnú, poukazom na princíp teritoriality. S účinnosťou od 11.11.2014 si žalovaný zvolil obchodné meno, ktoré je zjavne zameniteľné s obchodným menom žalobcu bez ohľadu na rešpektovanie zásady priority práva absolútne neprihliadajúc na skôr vzniknutú právnu ochranu obchodného mena žalobcu na základe registrácie ochrannej známky č. 204522. Poukázal na rozsudok Súdneho dvora európskej únie C-252/07 a C-251/95, podľa ktorého základným a rozhodujúcim kritériom posudzovania zameniteľnosti ochranných známk označujúcich rovnaké, alebo podobné tovary alebo služby je vždy hľadisko bežného spotrebiteľa. Poukázal na rozsudok NS SR sp. zn. 1Obdo 344/99, podľa ktorého vyvolaním nebezpečenstva zámeny v hospodárskej súťaži je nielen použitie obchodného mena, ktoré už právom

požíva iný súťažiteľ, ale aj použitie dominantnej časti základu obchodného mena, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú už používa iný súťažiteľ. Pri možnej zámene sa jedná o 23 zdokumentovaných prípadoch zámery. Poukázal na rozsudok NS SR 3Sžhuv/4/2011 zo dňa 03.07.2012, ako i rozhodnutie C-252/07 podľa ktorého pri posudzovaní zameniteľnosti obchodného mena je potrebné vychádzať nielen z vnútornej rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných označení, ale aj z rozlišovacej spôsobilosti, ktorú tieto označenia nadobudli u spotrebiteľskej verejnosti. Čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti nadobudla ochranná známka v dôsledku jej dlhodobého používania a propagácie, tým skôr môže dôjsť, ak sa spotrebiteľ stretne s novším vhodným alebo podobným označením, k vytvoreniu asociácie. Žalobca pôsobí v segmente sprostredkovania poistenia na finančnom trhu SR po dobu 18 rokov a získal si dobré meno. Protiprávny stav zásahu do obchodného mena žalobcu predstavuje pre žalobcu neprijateľnú mieru existenčného rizika. Na internetovom vyhľadávacom A. sa po zadaní údajov žalobcu A. zobrazí pod doménou žalobcu doména žalovaného A., ktoré obsahuje ponuku služieb s ponukou v oblasti poistenia. Na internetovom vyhľadávacom A. sa objaví na prvom mieste doména žalovaného. Dominantnou časťou obchodného mena žalobcu je slovný výraz graficky, vizuálne, foneticky a sémanticky zhodný s obchodným menom žalobcu, pripojené slovo Slovakia má len nepodstatný doplňujúci výraz. Pre posúdenie nároku nie je podstatné, či ide o konanie v hospodárskej súťaži. Poukázal na výrazný nárast finančných výnosov žalovaného od roku 2015 do konca roku 2017. Zároveň navrhol zmenu petitu.

5. Žalovaný v podaní zo dňa 01.07.2019 zotrval na argumentácii o nedostatočnej rozlišovacej schopnosti poukazujúc na judikatúru ZSP 55/1998, rozsudok Okresného súdu Poprad sp. zn. 9Cb/236/2013, ako i o nepreukázaní žiadnej zameniteľnosti z hľadiska spotrebiteľa. Naopak rozsudok Súdneho dvora EÚ C-252/07 považoval na daný prípad za neaplikovateľný. Nárast tržieb žalovaného nastal nie z dôvodu zmeny obchodného mena žalovaného, ale z dôvodu vstupu materskej spoločnosti - Allrisk, a.s. (ďalej aj ako „Allrisk ČR“) do spoločnosti žalovaného a z dôvodu s tým súvisiacich investícií materskej spoločnosti Allrisk ČR do spoločnosti žalovaného rovnakým dňom, ktorým došlo k zmene obchodného mena žalovaného, došlo aj k navýšeniu základného imania na 50.000,- eur, ako aj z dôvodu poskytnutia a využitia know-how materskej spoločnosti Allrisk ČR žalovaným. Tvrdenia žalobcu o možnom poškodení jeho povesti považoval za nepodložené špekulácie, ktoré sú vylúčené vzhľadom na profesionalitu žalovaného. Z dôvodu odlišnej teritoriálnej oblasti pôsobenia strán sporu, rozdielnej brand identity strán sporu, ako aj osobitostí trhu, je zámerna takmer úplne vylúčená. Žalovaný sa pri svojom podnikaní a použití obchodného mena nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Skutočnosť, že došlo k administratívnym pochybeniam zamestnancov poisťovní pri zasielaní pošty, je vzhľadom na množstvo pošty prirodzená. Obchodné meno žalovaného a rovnako jeho celá brand identity sú na Slovensku dlhodobo etablované, a to v nadväznosti na úspešnú tradíciu Allrisk ČR. Táto etabliácia žalovaného na Slovensku (najmä Bratislava a okolie) nemá nijaký pôvod v obchodnom mene alebo brand identity žalobcu. Uloženie povinnosti žalovanému zmeniť si dlhodobo používaný názov webu, na ktorý je zvyknutá početná klientela žalovaného, a ktorý žalovaný používa dlhodobo v dobrej viere (opätovne, tento web korešponduje s webom materskej spoločnosti v ČR), by znamenal neprimeraný zásah do práv žalovaného. Žalobca v konaní ani dodnes nepreukázal vznik akejkoľvek ujmy, hoci len morálnej. Rovnako nepreukázal vyvolanie zámery u spotrebiteľskej verejnosti, iba u zmluvných partneroch. Naproti tomu žalovaný v dobrej viere používa obchodné meno pod akým oprávnené podniká aj jeho materská spoločnosť a ktoré obsahuje všeobecný celosvetovo používaný výraz. Finančné zadostučinenie preto podľa názoru žalovaného nemožno žalobcovi priznať.

6. Na pojednávaní dňa 20.09.2019 súd prvej inštancie uznesením pripustil zmenu petitu nasledovne:
„I. Súd ukladá žalovanému povinnosť zdržať sa pri užívaní svojho obchodného mena slovného výrazu Allrisk. Žalovaný je povinný do 15 dní od právoplatnosti rozsudku vykonať zmenu svojho obchodného mena tak, že v úplnom znení spoločenskej zmluvy vypustí označenie Allrisk do 30 dní od právoplatnosti rozsudku doručiť na registrový súd návrh na zápis takto zmeneného obchodného mena, ktorým bude celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť obchodného mena žalovaného s obchodným menom žalobcu.

II. Žalovaný je povinný zmeniť názov svojej internetovej domény A. zverejnenej na webových vyhľadávačoch A. a A. tak, aby neobsahovala výraz „Allrisk“ a upustiť o používania akýchkoľvek internetových domén obsahujúcich označenie Allrisk a to od jedného mesiaca od právoplatnosti rozsudku.

III. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi primerané zadostučinenie v sume 7.000 €.

IV. Súd priznáva žalobcovi právo na zverejnenie výroku rozsudku na náklady žalovaného.

V. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi 100 %trov konania a to v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.“

7. Ku dňu pojednávania žalobca zdokumentoval 23 prípadov zámien klientov a 24. prípad je chybné vyplatenie provízie spol. Allianz. Zdôraznil, že mu patrí právo priority a teritoriality a že aplikácia absolútnej ochrany v zmysle zákona č. 55/97 Z.z. je širšia ako relatívna právna ochrana v zmysle Obchodného zákonníka. Mal za to, že novela zákona o ochranných známkach účinná od 14.01.2019 sa nedá na daný skutkový stav použiť. Ďalej poukázal i na skutočnosť, že postačuje existencia hrozby zameniteľnosti. Žalovaný poukazoval na nepravú retroaktivitu, ktorú je nevyhnutné v zmysle v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2436 zo 16.12.2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, aplikovať a interpretovať eurokonformne. Bol názoru, že bez ohľadu na to, či aplikované ustanovenia boli schválené pred alebo po smernici, vnútroštátny súd povolaný na výklad vnútroštátneho práva je povinný interpretovať ho, nakoľko je to možné vo svetle dikcie (textu) a účelu smernice, aby sa dosiahol výsledok sledovaný smernicou. Imperatív v Smernici je jasný, určitý, nepodmienený a k jeho aplikácii členskými štátmi musí dôjsť od 14.01.2019 na všetky právne vzťahy. Preto i aplikáciu ustanovenia § 14 ods. 1 písm. b) ZoOZ v súčasnej podobe považoval za nevyhnutnú. Nad rámec uviedol, že nárok žalobcu podľa jeho názoru neexistoval ani pred novelizáciou ZoOZ, nakoľko označenie žalobcu je bez dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti.

8. Po vykonanom dokazovaní súd prvej inštancie považoval za nesporné, že žalobca vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným menom AllRisk, s.r.o., s dátumom zápisu 26.04.2001, s predmetom činnosti okrem iného aj činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch: 1. poistenia alebo zaistenia 2. kapitálového trhu 3. prijímania vkladov 4. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. Žalovaný vykonáva svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Allrisk Slovakia, s. r. o. od 12.11.2014. Žalovaný bol do obchodného registra zapísaný 27.07.2005 pod pôvodným obchodným menom ABART s.r.o., ktoré používal do 12.11.2014. Žalovaný má v predmete podnikania zapísané okrem iného aj samostatný finančný agent v sektoroch - poistenia a zaistenia - kapitálového trhu - doplnkového dôchodkového sporenia - prijímania vkladov - poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov - starobného dôchodkového sporenia. Žalobca sa v konaní dožadoval ochrany svojho obchodného mena v súlade s ustanovením § 12 ObZ, pričom nebolo sporné, že žalobcovi patrí právo ochrany proti neoprávnenému zásahu do jeho obchodného mena v súlade so zásadou priority ochrany, vzhľadom ku skoršiemu zápisu obchodného mena do obchodného registra na strane žalobcu. Nebolo sporné, že žalobca je majiteľom národnej ochrannej známky slovej: B. č. XXXXXX. Z dodatku k osvedčeniu o zápise ochrannej známky vyplýva dátum obnovy ochrannej doby do 20.01.2013. Žalobca kumuloval svoj nárok nielen titulom ZoOZ, ale i titulom nekalosúťažného konania, keď sa vo väčšine a podstatnej časti argumentácie zameril na nároky vyplývajúce z jeho platnej ochrannej známky. Podľa právneho názoru súdu prvej inštancie pri nárokoch vyplývajúcich z ustanovenia § 12 ObZ je nutné pojem neoprávneného používania obchodného mena vykladať ako jeho používanie v rozpore s ustanovením § 8 ObZ. Mal za to, že obchodné meno plní individualizačnú funkciu a v zmysle ustanovenia § 10 ObZ nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Zásada nezameniteľnosti predstavuje jednu zo zásad tvorby obchodného mena. Predmetná zásada úzko súvisí so zásadou priority, keďže nové obchodné meno musí byť v súlade so skôr zapísaným obchodným menom. Súd prvej inštancie konštatoval, že obe dotknuté obchodné mená nie sú zhodné, pričom v tejto súvislosti poukázal na ustanovenie § 7 ods. 12 ZoOR, v zmysle ktorého registrový súd pri zápise skúma len zhodnosť obchodných mien, nie jeho zameniteľnosť. Ochrany pred zameniteľnosťou sa teda môže žalobca dovolávať. Súd prvej inštancie preto v ďalšom posudzoval zameniteľnosť, resp. podobnosť z vizuálneho, sémantického a fonetického hľadiska. Napriek skutočnosti, že v časti obchodného mena konštatoval zhodnosť a teda zameniteľnosť pri zhodnom slove allrisk, a to s poukazom na fonetickú aj sémantickú zhodnosť, dospel k záveru, že obe dotknuté obchodné mená spĺňajú podmienku nezameniteľnosti a to s poukazom na skutočnosť, že obchodné meno žalovaného je tvorené dvoma slovami Allrisk Slovakia s.r.o. voči jednoslovnému názvu AllRisk s.r.o. žalobcu. Prvá časť predmetných obchodných mien môže najmä z fonetického hľadiska predstavovať a aj napĺňať porušenie zásady zameniteľnosti, keďže nestačí zmena veľkosti jedného písmena na dostatočné vylúčenie zameniteľnosti, avšak s poukazom na dvojslovné zloženie obchodného mena u žalovaného, súd prvej inštancie konštatoval nezameniteľnosť obchodných mien. Na uvedenom podľa súdu prvej inštancie nemení nič ani skutočnosť, že odlišenie obchodných mien teritoriálnym prídavkom „Slovakia“ môže vyvolávať dojem o majetkovom prepojení predmetných subjektov.

9. K namietanej aplikácii ustanovenia § 26 zákona č. 55/1997 Z.z. súd prvej inštancie uvádzal, že sa nestotožňuje s výkladom žalobcu jednak z dôvodu precizovania argumentácie strán počas konania a jednak z dôvodu zmeny právnej úpravy vyplývajúcej z novelizácie zákona č. 506/2009 Z.z. v kontexte vývoja legislatívy v závislosti od vývoja samotnej európskej judikatúry. K aplikácii platnej právnej úpravy súd prvej inštancie uviedol, že podľa prechodných ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. - § 54b ods. 3 veta prvá, práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019, preto súd prvej inštancie posudzoval práva vyplývajúce z predmetnej ochrannej známky, ktorá bola nesporne zapísaná pred 13.01.2019, podľa zákona č. 506/2009 účinného od 14.01.2019. Ďalej uviedol, že hlavným účelom novely účinnej od 14.01.2019 je povinnosť transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. V kontexte prvotného návrhu smernice bol Európskou komisiou definovaný ako cieľ posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známk v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty. Súd prvej inštancie teda posudzoval práva žalobcu vyplývajúce z jeho ochrannej známky v čase rozhodovania súdu a posudzoval, či ide o také označenie žalobcu, ktoré ne/má rozlišovaciu spôsobilosť. Opätovne poukázal na znenie § 8 ods. 1, 2 a § 14 ods. 1 písm. b) platného ZoOZ a uviedol, že majiteľ ochrannej známky stráca právo zakázať používanie ochrannej známky tretiemu subjektu v obchodnom styku v prípade, že ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo ktoré sa týka druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby. V nadväznosti na to sa súd prvej inštancie stotožnil s tvrdením žalovaného, že slovný výraz „allrisk“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v zmysle ktorej by si žalobca mohol uplatňovať nároky s odkazom na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z.z.. Predmetné označenie má podľa názoru súdu prvej inštancie vo vzťahu k zhodnému predmetu podnikania poisťovníctvu, teda k službám, ktoré poskytujú obe strany spory, nízku rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko označuje druh poskytnutia služby vo význame tzv. poistenia všetkých rizík. Žalobca tak nemôže žalovanému zakázať používanie predmetného označenia v obchodnom styku. Súd prvej inštancie poukazujúc na rozsiahlu európsku judikatúru uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť je jedna z kľúčových podmienok, ktoré ochranné známky musia spĺňať. Slová a slovné spojenia, ktoré ochranná známka má obsahovať, nesmú označovať vlastnosti tovaru alebo ich funkcie. (T-625/11, BSH Bosh und Siemens Hausgaräte GmbH proti OHIM - ECODOOR). Preto napriek skutočnosti, že žalobca má platne zapísanú slovnú ochrannú známku „AllRisk“, súd neposkytol žalobcovi ochranu jeho práv a to poukazujúc na vývoj samotnej judikatúry, aj platnej úpravy a to najmä na poslednú novelizáciu zákona č. 506/2007 Z.z.. Dodal, že ochranná známka býva vnímaná ako jeden z podstatných nástrojov legitímneho konkurenčného boja medzi súťažiteľmi v záujme získania zákazníkov, pričom existuje v spojení s určitým tovarom. Podstatou ochrannej známky je uľahčenie identifikácii výrobkov zo strany spotrebiteľov a vytvára majiteľovi predpoklady na vytváranie dobrej povesti. Samotná zameniteľnosť je otázkou právneho posúdenia a nie otázkou skutkovou. Posudzovanie uvedeného pojmu sa formuje a špecifikuje judikatúrou, ktorá sa neustále vyvíja. Vzhľadom na druhový, resp. popisný význam slova „allrisk“ v oblasti so službami, v kontexte jeho významu ako druhu poskytovaného poistenia, ako poistenia tzv. všetkých rizík, teda akého si všeobecne používaného pojmu, absentuje podľa prvoinštančného súdu dostatočná rozlišovacia spôsobilosť. Uvedené slovo považoval súd prvej inštancie v danej oblasti za druhové, popisné a všeobecné. Čím má skoršie označenie vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, tým existuje väčšia pravdepodobnosť zameniteľnosti. (SDEU C-251/95, Sabel) Rozlišovaciu spôsobilosť je potom treba posudzovať ku konkrétnym výrobkom (napr. rozhodnutie SDEU C-53/01 P, Linde). Vysoká rozlišovacia spôsobilosť je prítomná najmä pri slovách vymyslených, resp. fantazijných, čo podľa konajúceho súdu nebolo možné konštatovať v uvedenom prípade, nakoľko slovo allrisk, je všeobecne používané v danej oblasti, čo žalovaný preukazoval aj výpoveďou svedka. Vysoká rozlišovacia spôsobilosť je konštatovaná aj pri slovách, ktoré nijako nesúvisia s výrobkami, ktoré označujú, čo však tiež nie je tento prípad, nakoľko slovo „all risk“ je spájané s druhom poistenia. Podľa súdu prvej inštancie je rozlišovacia spôsobilosť natoľko nízka, že pri posudzovaní bežným spotrebiteľom dostatočne zavážia práve odlišné prvky jednotlivých označení s poukazom na dvojslovné zloženie obchodného mena žalovaného. Súd prvej inštancie vzhľadom na odkaz žalobcu na platné rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva, odkázal na vývoj judikatúry, stav v čase rozhodovania a znenie ust. § 193 CSP, v zmysle ktorého predmet konania nebolo možné subsumovať pod žiaden zákonný prípad, a usúdil, že rozhodovanie o pravdepodobnosti zámeny patrí plne do právomoci súdu.

10. Súd prvej inštancie ďalej pri posudzovaní nárokov žalobcu posudzoval aj výlukú uvedenú v ustanovení § 14 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. podľa ktorého sa odsek 1 uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže. Povinnosť tvrdenia a preukazovania je v tomto prípade na strane žalobcu, pričom v predmetnom konaní žalobca neunesol svoju povinnosť a nijako nepreukázal a ani jeho argumentácia nesmerovala ku skutočnostiam, ktoré by vylučovali samotné uplatnenie § 14 pre daný prípad. Záverom sa súd prvej inštancie pri posudzovaní nároku žalobcu zaoberal aj nárokom vyplývajúcim z ustanovení predpisov o ochrane pred nekalou súťažou, napriek skutočnosti, že žalobca výslovne vo svojom písomnom vyjadrení uviedol, že predmetom tohto konania ani nie je nárok z ustanovenia § 47 OBZ. Pri posudzovaní argumentov žalobcu uvedených v žalobe týkajúcich sa aplikácie § 44 ods. 1 ObZ, súd prvej inštancie uviedol, že na jej naplnenie musia byť splnené kumulatívne podmienky. V nadväznosti na to konštatoval, že konanie subjektov možno definovať ako konanie v hospodárskej súťaži, keďže podnikajú na jednom trhu v rovnakom predmete podnikania. Konanie žalovaného by sa v kontexte toho, že v čase vstupu na slovenský trh vedel o obchodnom mene žalobcu a počas konania bolo preukázané, že vedel aj o existencii platnej ochrannej známky, dalo definovať tak, že mohlo dôjsť k stretu s dobrými mravmi súťaže a tým naplneniu generálnej klauzuly nekalej súťaže, avšak len v tom prípade, ak by to nevyklúčovala podstata zákonnej úpravy § 14 zákona 506/2009 Z.z. s poukazom na práve nízku rozlišovaciu spôsobilosť dotknutého názvu Allrisk a z toho vyplývajúcu nemožnosť vylúčenia z jeho užívania ostatných subjektov. Súd prvej inštancie doplnil, že i žalovaný namietal, že by jeho konanie pri zmene obchodného mena bolo v rozpore s dobrými mravmi a odôvodňoval ho skutočnosťou, že ide o obchodného mena ich materskej spoločnosti, ktoré po expandovaní na slovenský trh rozšírili aj na územie SR. O trovách konania rozhodoval súd prvej inštancie v zmysle ustanovenia § 255 ods. 1 CSP, podľa pomeru úspechu strán vo veci.

11. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote v celom rozsahu odvolanie žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu a to z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. h) CSP. Napadnutý rozsudok považoval za arbitrárny, vecne nesprávny a nezákonný, s prvkami protiústavnosti z hľadiska nerešpektovania ústavného princípu trojdelenia štátnej moci. Rovnako mal žalobca za to, že rozsudok je zaťažený vadami kompetenčnej, interpretačnej a aplikačnej povahy, majúca za následok pochybenie v právnom posúdení. Žalobca uviedol, že právnym dôvodom podanej žaloby bolo uplatnenie práva žalobcu na súdnu ochranu pred zásahom žalovaného do jeho práva na ochranu obchodného mena v tvare AllRisk s.r.o, na základe platnej ochrannej známky reg. č. 204522 v súvislosti so zistením, že žalovaný s účinnosťou od 12.11.2014 používa zameniteľné obchodné meno v tvare slovného spojenia Allrisk Slovakia s.r.o., ktorého dominantná časť tvorí obchodné meno žalobcu. Podľa odôvodnenia rozsudku, súd prvej inštancie oprel výrok o zamietnutí žaloby o aplikáciu novely ust. § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z.z. s tým, že majiteľ obchodnej známky stráca právo zakázať používanie ochrannej známky tretiemu subjektu v obchodnom styku v prípade, že ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu schopnosť, alebo ktoré sa týka druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby. Žalobca namietal, že v priebehu konania listinnými dôkazmi osvedčil, že podľa Osvedčenia o zápise ochrannej známky vydaného Úradom priemyselného vlastníctva SR má v registri ochranných známok ku dňu 11.11.2003 na ochranu svojho obchodného mena AllRisk zapísanú ochrannú známku č. 204522 na dobu 10 rokov a to od 20.01.2003 do 20.01.2013 s údajmi zápisu: Znenie: AllRisk, Druh známky: Slovná, Zoznam zatriedených tovarov alebo služieb: 35 - Sprostredkovanie obchodu a tovarov, podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, reklamná a propagačná činnosť, 36 - Poisťovníctvo, sprostredkovanie poistenia, služby v oblasti financovania, služby v oblasti finančnictva a poisťovníctva, poradenstvo v oblasti finančnictva a poisťovníctva. O zápise ochrannej známky bolo rozhodnuté podľa vtedy platného zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z.. Na základe Dodatku č. 1 k osvedčeniu o zápise ochrannej známky zo dňa 14.05.2012 bola ochranná doba obnovená na ďalších desať rokov. Súd prvej inštancie nevenoval pozornosť predloženým dôkazom preukazujúcim, že žalovaný krátko po začatí konania na súde prvej inštancie vykonal neúspešné právne kroky k vyhláseniu ochrannej známky za neplatnú. Úrad priemyselného vlastníctva SR návrh žalovaného na vyslovenie neplatnosti ochrannej známky zamietol. Rozhodnutie úradu bolo rozhodnutím predsedu ÚPV SR o rozklade potvrdené. Úrad priemyselného vlastníctva tak v dvojinštančnom konaní dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka mala v čase jej zápisu do registra ochranných známok dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre nárokované služby a neboli naplnené podmienky pre uplatnenie výluk podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 55/1997 Z.z. v znení zákona č. 577/2001 Z.z.. Rozkladové rozhodnutie žalovaný nenapadol žalobou podľa § 177 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, v dôsledku

čoho márne uplynula lehota na preskúmanie rozhodnutia súdom. Súd prvej inštancie tak nemôže dopĺňovať vecnú, či právnu argumentáciu tvoriacu základ preskúmaného rozhodnutia. Správny súd preberá totiž od správneho orgánu nielen dôkazný stav, ale aj jeho právne hodnotenie. Iným hodnotením, než ktoré vykonal správny orgán, by súd prvej inštancie neprípustne a v rozpore so zákonom zasiahol do práva voľného hodnotenia dôkazov, ktoré patrí správne orgánu (§ 34 ods. 5 Správneho poriadku, § 40b ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z.). Správny súd sa pritom obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy nie sú pochybné a či logicky tvoria podklad pre správne rozhodnutie, ako i či správny orgán aplikoval na danú vec relevantný právny predpis. Za ďalšie pochybenie žalobca považoval nesprávnu retroaktívnu aplikáciu ust. § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 291/2018 Z.z., ktoré upravuje možnosť obmedzenia práv z ochrannej známky. Nesprávna aplikácia obmedzenia zákazu porušenia práv žalobcu vzniknutých za účinnosti zákona č. 55/1997 Z.z. viedla k oslabeniu právneho postavenia žalobcu. Súd prvej inštancie tak urobil na základe neskôr účinného právneho predpisu, ktorý však v § 54b ods. 3 (prechodné ustanovenia) stanovil, že „Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.“ Pre uplatnenie princípu nepravej retroaktivity preto nebol daný žiaden závažný dôvod vyplývajúci zo všeobecného záujmu. Súd prvej inštancie tak zasiahol do právnej istoty a legitímneho očakávania žalobcu, že súd bude postupovať v zákonom rámci podľa správne aplikovaných intertemporálnych ustanovení príslušných na vec sa vzťahujúcich právnych predpisov. Rovnako právnym záverom súdu prvej inštancie o absencii rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu, súd zasiahol do právomoci Úradu priemyselného vlastníctva SR, ako orgánu verejnej správy, ktorý je podľa kompetenčného zákona (zákon č. 57/2001 Z.z.) jediným ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Výlučne tento orgán môže posudzovať splnenie zápisných podmienok a rozhodnúť o zápise označenia do registra podľa ZoOZ. Žalobca poukázal na § 5 ods. 1 písm. b) ZoOZ, v zmysle ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň výlučne ÚPV SR môže rozhodnúť o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v prípade, ak zistí (na základe návrhu tretej osoby, alebo z vlastného podnetu) podľa § 35 ods. 1 ZoOZ, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra. Takouto podmienkou je pritom aj podmienka rozlišovacej spôsobilosti. Súd prvej inštancie odignoroval rozhodnutie ÚPV SR vo vzťahu k posudzovaniu zápisnej spôsobilosti označenia do registra. Prítom z rozkladového rozhodnutia predsedu ÚPV SR sp. zn. OZ 204522/II-2017 zo dňa 28.02.2017 vyplýva, že „ochranná známka nie je tvorená takými slovami, ktoré by v danom sektore podnikania opisovali samotné služby a nie je ani tvorená jednoduchou informáciou, ktorú by spotrebiteľ vnímal len ako odkaz na danú službu. Ochranná známka preto predstavuje slovné spojenie, ktoré v čase zápisu do registra ochranných známok malo rozlišovaciu spôsobilosť.“ Žalobca namietal, že splnenie podmienok zápisu malo byť posudzované podľa pomerov a okolností k dátumu zápisu ochrannej známky do registra, t.j. v roku 2003, pričom súd protichodne vzhľadom na prieťahy v konaní rozhodol podľa okolností a pomerov v roku 2020. V dôsledku uvedeného postupu, súd prvej inštancie pri rozhodovaní za relevantné považoval neskôr vzniknuté skutočnosti zjavne ovplyvnené žalovaným, keď v odôvodnení súd prvej inštancie uviedol že „pojmem allrisk používa ako súčasť obchodného mena viaceru subjektov zapísaných v obchodnom registri SR“. Zároveň všetky zmienené spoločnosti v rozsudku (Allrisk ASSISTANCE SK, s.r.o., Allrisk Slovakia hypotekárny maklér, s.r.o., Allrisk Slovakia Reality & Finance, s.r.o.) sú personálne a majetkovo prepojené so žalovaným. Na podporu svojich tvrdení žalobca citoval z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zverejneného pod R 100/2013 v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 7/2013. Žalobca ďalej namietal, že súd prvej inštancie poprel a ignoroval význam a účel ochrannej známky ako právneho inštitútu v oblasti duševného vlastníctva, ktorý vyjadruje súťažné postavenie svojho majiteľa na trhu výrobkov a služieb a stáva sa významným nástrojom na získanie a udržanie pozície vo vzťahu k ďalším súťažiacim. Okrem toho má známka funkciu rozlišovaciu, ochrannú a monopolizačnú. Ochranná známka odlišuje výrobky alebo služby rôznych výrobcov alebo poskytovateľov služieb a tým uľahčuje spotrebiteľom výber, zbavuje tovar anonymity a odkazuje na jeho pôvod. Ochranná známka tiež zabezpečuje ochranu spotrebiteľov a odberateľov poskytovaním záruky určitej akosti tovaru a je účinným propagačným prostriedkom tým, že je natrvalo spojená s určitým tovarom určitého výrobcu. Okrem toho podľa žalobcu chráni investície do reklamy a propagácie značkových výrobkov či služieb. Súd prvej inštancie sa nedôvodne priklonil k účelovej argumentácii žalobcu bez toho, aby účelne zisťoval skutočnosti tvrdené žalobcom. Práve vzhľadom na relatívnu povahu práv na ochranu proti nekalosúťažnému konaniu, žalobca upresnil pôvodný rámec žaloby s poukazom na ust. § 8 ods. 4, 5 a § 26 ods. 1-5 zákona č. 506/2009 Z.z., ktoré poskytujú žalobcovi účinnejšiu a to absolútnu ochranu pred neoprávneným zásahom do obchodného mena podľa zásady priority zápisu a jeho

teritoriálnych účinkov. Uvedené podmienky boli zo strany žalobcu v priebehu konania splnené, keď boli preukázaná aj reálne zámeny. Súd prvej inštancie však na uvedené skutočnosti v hodnotení takmer vôbec neprihliadol, avšak prihliadol na ničím nepodloženú obranu žalovaného. Bola tak podľa žalobcu porušená i zásad rovnakého prístupu súdu k sporovým stranám. Na základe uvedeného žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušila vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

12. Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu vyjadril prostredníctvom svojho právneho zástupcu písomným podaním zo dňa 02.07.2020 s tým, že žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie potvrdil a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. Uviedol, že žalobca okrem odkazu na konania pred ÚPV SR neuvádza žiadnu konkrétnu argumentáciu v prospech existencie dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Takáto argumentácia nemôže ani existovať, na čo žalovaný poukazoval v priebehu konania. Výraz allrisk je celosvetovo používaný výraz označujúci konkrétny druh poisťovacej služby (tzv. poistenie všetkých rizík). Uvedené sa pretavilo i do odôvodnenia rozsudku a žalovaný sa v celom rozsahu s daným odôvodnením v bodoch 73 a 74 stotožnil. Argumentáciu žalobcu ohľadom posúdenia konaní pred správnym orgánom považoval za v rozpore s ust. § 193, 194 CSP, pričom súd sa s ňou vysporiadal v bode 75. V tejto súvislosti je i odkazovaná judikatúra irelevantná, nedotýka sa predmetu sporu. Ostatné tvrdenia týkajúce sa nepodania správnej žaloby žalovaným sú podľa názoru žalovaného špekulácie nemajúce právny vplyv na skutočnosť, že ochranná známka, ani výraz allrisk nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby bolo možné vyhovieť žalobe. V tejto súvislosti odkázal na svoje podanie zo dňa 05.02.2020. Žalovaný zdôraznil, že ZoOZ, ako aj judikatúra Súdneho dvora EÚ výslovne predpokladajú, že aj registrovaná ochranná známka nemusí mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a pre tieto účely jej nebude poskytnutá ochrana. Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, alebo jej zrušenie, preto nie je logicky zákonnou podmienkou odopretia právnej ochrany. I prípadné rozhodnutia neposkytujú žalobcovi monopol na využívanie všeobecného pojmu označujúceho druh služby v tom istom odvetví. Žalovaný bol ďalej názoru, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ by žalobe nemohlo byť vyhovieť bez ohľadu na existenciu ust. § 14 ods. 1 písm. b) ZoOZ v účinnom znení, pretože pre priznanie právnej ochrany akejkoľvek ochrannej známky vždy bola vyžadovaná jej dostatočná rozlišovacia spôsobilosť. Súd prvej inštancie správne zdôvodnil v bodoch 72 a 73 nevyhnutnosť aplikácie § 14 ods. 1 písm. b) ZoOZ. K údajnému legitímnemu očakávaniu žalobcu žalovaný uviedol, že pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorý musel byť žalobcovi, vzhľadom na oblasť, v ktorej podniká, známy, nemohol mať legitímne očakávanie. Priznanie právnej ochrany by bolo navyše v rozpore s právom EÚ, ktoré disponuje primátom nad vnútroštátnymi právnymi normami SR. Absurdnosť výkladu žalobcu potvrdzuje i fakt, že od prijatia novely by mohol každý subjekt výraz „Allrisk“ použiť. Žalobca v odvolaní neuvádza žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré súd prvej inštancie nezisťoval a aká argumentácia žalovaného je účelová. Naopak súd prvej inštancie vykonal rozsiahle dokazovanie a vysporiadal sa so všetkou podstatnou argumentáciou, čoho výsledkom bolo podrobné odôvodnenie.

13. Žalobca v písomnom vyjadrení zo dňa 11.09.2020 reagoval na vyjadrenie žalovaného k odvolaniu s tým, že zopakoval nosnú argumentáciu a nad rámec uviedol, že v priebehu konania žalovaný viackrát ústretovo oslovil žalobcu návrhmi subsumujúcimi určitý náznak uznania zásahu do práv žalobcu, čo uviedol aj v procesných podaniach. Po odmietnutí týchto návrhov, žalovaný zásadne zmenil svoju stratégiu postupu a opätovne začal popierať rozlišovaciu spôsobilosť nerešpektujúc odlišný právny názor ÚPV SR. Ide o oneskorenú snahu o dodatočné zvrátenie právneho názoru založeného rozhodnutiami ÚPV SR. V uvedenom prípade sa súd prvej inštancie odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Nesprávnosť aplikácie § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 291/2018 Z.z. žalobca videl v opomenutí významu zásadnej právnej podmienky, že dané ustanovenie sa týka výlučne tých označení, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Súd prvej inštancie nesprávnym výkladom zákona a nesprávnym právnym posúdením podmienky rozlišovacej a teda aj zápisnej spôsobilosti svojvoľne zasiahol do kompetencií iného orgánu verejnej správy s následkom porušenia práv žalobcu.

14. V odvolacej duplike zo dňa 06.11.2020 žalovaný uviedol, že žalobca vyvodzuje nesprávne právne závery z konania žalovaného, pretože mu chýba skutková a právna argumentácia, ktorou by mohol brojiť voči rozsudku. Žalobca sa dookola odvoláva na formálnu existenciu ochrannej známky a konanie pre ÚPV SR a zakaždým pritom opomína, že súd prvej inštancie nie je správnym rozhodnutím v zmysle § 183 a § 184 CSP (zrejme mal žalovaný na mysli § 193 a 194 CSP) viazaný. Žalovaný nikdy neuznal skutočnosť, že by ochranná známka mala dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Ak súd posúdil nejakú otázku inak, je žiaduce, aby uvedené odôvodnil, čo sa aj v rozsudku stalo. Zároveň súd prvej inštancie

vysvetlil, z akého dôvodu nevyvoláva ochranná známka allrisk nebezpečenstvo zámieny. Tak ako vyplynulo z judikatúry Súdneho dvora EÚ, ale aj z rozhodnutí všeobecných súdov SR a ČR, existencia ochrannej známky nikdy negarantovala žalobcovi právnu ochranu, ktorej sa v konaní domáha, práve pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Súd prvej inštancie sa náležite vysporiadal s argumentáciou oboch strán sporu, správne posúdil vec a uvedené pretavil do náležitého odôvodnenia rozsudku. Nedošlo tak k žiadnemu zásahu do práv žalobcu.

15. K odvolacej duplike sa následne ešte vyjadril žalobca písomným podaním zo dňa 17.02.2021, v ktorej upriamil pozornosť na zásadu *vigilantibus iura scripta sun*, ktorú žalovaný nepodajúc správnu žalobu nedodrжал a preto sa snaží svojou obranou konvalidovať právne následky jeho vlastnej nečinnosti. Zotrvával na argumentácii, že súd prvej inštancie s dostatočnou mierou pozornosti neprihliadol na právny stav po právoplatnom skončení správnych konaní.

16. Ďalšie vyjadrenia strán doručené neboli.

17. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací v zmysle § 34 CSP po preskúmaní obsahu spisu a napadnutého rozsudku v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379 a 380 CSP), bez nariadenia odvolacieho pojednávania, po oboznámení sa s procesným postupom súdu prvej inštancie dospel k záveru, že napadnutý rozsudok je potrebné zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

18. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobou pôvodne doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 11.02.2015 sa žalobca domáhal voči žalovanému (po prijatej zmene uznesením zo dňa 20.09.2019) uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa pri používaní svojho obchodného mena slovného výrazu Allrisk, ako i povinnosti do 15 dní od právoplatnosti rozsudku vykonať zmenu svojho obchodného mena tak, že v úplnom znení spoločenskej zmluvy žalovaný vypustí označenie Allrisk, do 30 dní od právoplatnosti rozsudku doručí na registrový súd návrh na zápis takto zmeneného obchodného mena, ktorým bude celkom jednoznačne vylúčená zameniteľnosť obchodného mena žalovaného s obchodným menom žalobcu. Zároveň sa domáhal uloženia povinnosti žalovanému zmeniť názov svojej internetovej domény A. zverejnenej na webových vyhľadávačoch A. a A. tak, aby neobsahovala výraz „Allrisk“ a upustiť od používania akýchkoľvek internetových domén obsahujúcich označenie Allrisk a to od jedného mesiaca od právoplatnosti rozsudku. Žalobca žiadal zaplatiť primerané zadostučinenie v sume 7.000,- eur a priznať právo na zverejnenie rozsudku na náklady žalovaného. Žalobca sa tak domáhal ochrany obchodného mena, odstránenia protiprávneho stavu, ktorý bol vyvolaný tým, že žalovaný používa vo svojom obchodnom mene slovné spojenie Allrisk, ku ktorému má žalobca zapísanú ochrannú známku č. 204522. V konaní pred súdom prvej inštancie nebolo sporné, že žalobca je majiteľom národnej ochrannej známky slovné: AllRisk č. 204522. Z dodatku k osvedčeniu o zápise ochrannej známky súd prvej inštancie zistil, že bola obnovená ochranná doba do 20.01.2013. Odvolací súd z výpisu verejného registra Úradu priemyselného vlastníctva SR v zmysle § 185 ods. 2 CSP zistil, že zápis ochrannej známky č. 204522 bol ku dňu 20.01.2023 obnovený s platnosťou do 20.01.2033. Ochranná známka bola zapísaná pre tovary a služby (35) – sprostredkovanie obchodu s tovarom, podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, reklamná a propagačná činnosť, (36) Poisťovníctvo, sprostredkovanie poisťenia, služby v oblasti financovania, služby v oblasti finančnictva a poisťovníctva, poradenstvo v oblasti finančnictva a poisťovníctva. Napriek skutočnosti, že žalobca v priebehu konania poukazoval na dôvodnosť zápisu jeho ochrannej známky do registra ochranných známok s poukazom na splnenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorú skutočnosť preukazoval nielen výpisom z registra ÚPV SR, ale aj rozhodnutiami ÚPV SR o zamietnutí návrhu žalovaného na určenie neplatnosti ochrannej známky, súd prvej inštancie uzavrel, že ochranná známka žalobcu nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, uvedené slovo Allrisk v danej oblasti poskytovaných služieb možno považovať za druhové a popisné, ako i všeobecné, z dôvodu ktorého nie je možné žalobcovi, ako jej majiteľovi poskytnúť ochranu vyplývajúcu zo ZoOZ (§ 8) a to odkazom na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. b) ZoOZ. Súd prvej inštancie bol zároveň názoru, že žalobca nepreukázal a ani netvrdil skutočnosti smerujúce k uplatneniu výluky z voľného užívania údajov podľa § 14 ods. 2 ZoOZ. V tejto súvislosti žalobca namietal nesprávne právne posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s tým, že poukázal na viazanosť jednotlivými právoplatnými rozhodnutiami ÚPV SR, ktoré neboli zo strany žalovaného napadnuté žalobou podľa § 177 ods. 1 Správneho poriadku. Namietal, že súd nemôže dopĺňať skutkovú a právnu argumentáciu tvoriacu základ preskúmaného rozhodnutia.

19. Súd prvej inštancie sa s viazanosťou inými rozhodnutiami (v tomto prípade s rozhodnutím o zápise ochrannej známky, rozhodnutím ÚPV SR sp.zn. POZ 97-2003/OZ.204522/1-35-2016 zo dňa 28.04.2016 a rozhodnutím ÚPV SR sp. zn. OZ 204522/II-17-2017) vysporiadal v bode 75 napadnutého rozsudku, s tým, že predmet konania nie je možné subsumovať pod žiadny z prípadov uvedených v § 193 CSP. Vo vzťahu k rozhodnutiam ÚPV SR iba uviedol, že je pre neho rozhodný stav v čase rozhodovania a to s poukazom na vývoj judikatúry. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že je síce pravdou, že pre súd je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozsudku (§ 217 ods. 1 CSP), pričom ide najmä o stav skutkový, ako i právny. Čo sa týka aktuálneho právneho stavu, t.j. aký právny predpis bude aplikovaný zo strany súdu a z akého časového obdobia, je vecou právneho posúdenia súdu, ktorý účinnosť jednotlivých právnych noriem príslušných právnych predpisov posudzuje podľa prechodných ustanovení a to s prihliadnutím na ústavné zásady aplikovateľnosti vnútroštátnych predpisov za predpokladu, že právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie nemajú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky (čl. 7 ods. 2 Ústavy SR). Uvedené však nevylučuje povinnosť súdu vysporiadať sa so závermi správneho orgánu, ak sa s nimi súd nestotožňuje. Súd prvej inštancie nedal dostatočnú odpoveď na vylúčenie aplikácie ustanovenia § 194 ods. 2 CSP, t.j. na ne/prihliadnutie na správne rozhodnutie za situácie, keď ÚPV SR jednak svojím rozhodnutím povolil zápis ochrannej známky žalobcu, kedy v čase rozhodovania o zápise ochrannej známky bol povinný v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/1997 Z.z. účinného v čase zápisu ako jediný kompetentný orgán posudzovať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky a jednak zamietol návrh žalovaného na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 rozhodnutím sp. zn. POZ 97-2003/OZ.204522/1-35-2016 zo dňa 28.04.2016. ÚPV SR pritom musel posudzovať návrh v zmysle § 54 ods. 3 ZoOZ i podľa právnej úpravy účinnej ku dňu rozhodnutia. Žalovaný pritom v návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zo dňa 22.07.2015 uvádzal totožné okolnosti, ako pri procesnej obrane v konaní. Keďže ustanovenie § 194 ods. 2 CSP ukladá súdu prihliadať na rozhodnutie orgánu verejnej moci odlišného od orgánu uvedeného v § 193 CSP, bolo povinnosťou súdu prvej inštancie sa s prijatými závermi v rozhodnutiach správneho orgánu riadne vysporiadať, pokiaľ na jeho závery nemienil prihliadať. Odvolací súd v tejto súvislosti dáva do pozornosti súdu prvej inštancie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo 123/2003, uznesenie NS SR sp. zn. 1Cdo/65/2021, sp. zn. 4MCdo 12/2014, 2Cdo/24/2007, v zmysle ktorých je možné preskúmať správne akty, avšak zásadne len so zreteľom k tomu, či sa jedná o akty nulité, t.j. o tak závažné vady, že sa neuplatňuje prezumpcia ich správnosti. U ostatných platí prezumpcia ich správnosti.

20. Ako dôvodnú je nutné považovať námietku žalobcu týkajúcu sa nesprávneho právneho posúdenia retroaktívnej aplikácie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 291/2018 Z.z. účinného od 14.01.2019.

21. Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o Ochranných známkach účinného od 01.01.2010 práva a vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. 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. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.

22. Podľa § 54a ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z. (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01.01.2018) práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

23. Podľa § 54b ods. 3 zákona č.506/2009 Z.z. (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 14.01.2019) práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

24. Právo žalobcu domáhať sa ochrany vyplývajúcej z ochrannej známky vo vzťahu k žalovanému, ako aj prípadného nároku vzniknutého z daného práva, vzniklo ku dňu zápisu obchodného mena Allrisk Slovakia, s.r.o. spoločnosti žalovaného do obchodného registra dňa 12.11.2014, t.j. v čase účinnosti zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení účinnom do 31.12.2017. Neobstojí preto argumentácia súdu prvej inštancie, že práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do

registra do 13. januára 2019 sa budú posudzovať v zmysle § 54b ods. 3 veta prvá podľa úpravy účinnej od 14. januára 2019, keď úprava v § 54a ods.3, ako aj § 54b ods. 3 ZoOZ vo svojej druhej vete zakotvuje, že vznik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13.01.2019 sa posudzujú podľa prepisov účinných v čase ich vzniku (t.j. podľa zákona č. 506/2009 účinného do 31.12.2017). Zároveň súd prvej inštancie sa nevysporiadal so skutočnosťou z akého právneho dôvodu (podľa akého ustanovenia zákona, ústavného zákona, ústavy) aplikoval smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16.12.2015 účinnú až po vzniku práv žalobcu z ochrannej známky. Z uvedeného je možné uzavrieť, že súd prvej inštancie nesprávne právne posúdil vec, keď v zmysle § 54b ods. 3 veta prvá priamo aplikoval právnu úpravu zákona č. 506/2009 Z.z. účinnú od 14.01.2019 (viď odôvodnenie v bode 72 rozsudku).

25. Čo sa týka námietky žalobcu ohľadom nesprávneho právneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky odvolací súd uvádza, že v prvom rade bude úlohou súdu prvej inštancie vysporiadať sa s odôvodnením rozhodnutí ÚPV SR o zápise ochrannej známky, o zamietnutí návrhu žalovaného na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sp. zn. POZ 97-2003/OZ.204522/1-35-2016 zo dňa 28.04.2016, ako i s rozhodnutím o potvrdení daného rozhodnutia sp. zn. OZ 204522/II-17-2017. V druhom rade je odvolací súd názoru, že slovné spojenie „AllRisk“ priamo neopisuje ponúkané služby, nie je z neho bežnému spotrebiteľovi okamžite zrejmé a jasné, že ide o služby spojené s poistením, poskytovaním služieb v oblasti financovania, sprostredkovania obchodu,... Nemožno ho preto bez ďalšieho premýšľania vnímať ako opis určitej kategórie služieb, keď môže evokovať napr. spojenie s lotériami, hazardnými hrami, obchodovaním a investovaním na burze, atď. Zároveň obchodné meno žalobcu nie je spojené so žiadnym iným popisným slovom (dodatkom), ktoré by ho spájalo s konkrétnou službou. Skutočnosť, že by význam slovného spojenia „AllRisk“ ako všetky riziká /nebezpečenstvá/ riskovanie bol bežným spotrebiteľom druhovo vnímaný práve vo vzťahu k poskytovaným službám, resp. ako opis čo i len jednej z vlastností poskytovaných služieb, pre ktoré má žalobca zapísanú ochrannú známku, nebola doposiaľ preukázaná. Rovnako nemožno opomenúť, že ochranná známka je zapísaná pre jednoslovné vyjadrenie AllRisk, nie pre slová all risk, z čoho vyplýva, že slovné označenie, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka nevyjadruje druh poskytovanej služby, resp. pri jej prečítaní neevokuje ani k dnešnému dňu druh poskytovanej služby. Z uvedeného teda vyplýva, že strany sporu používajú najmä z grafického, fonetického i vizuálneho hľadiska zhodne to isté jednoslovné označenie, ktoré je zameniteľné s obchodným menom žalobcu a na ktoré slovné spojenie má žalobca zapísanú platnú ochrannú známku. V konaní nebolo sporné, že časť obchodného mena žalovaného „Allrisk Slovakia s.r.o. tvorí foneticky a vizuálne zhodné a celkovo podobné označenie registrovanej ochrannej známky, ktorej majiteľom je žalobca, pričom nebolo sporné ani, že žalovaný používa obdobu ochrannej známky bez súhlasu žalobcu ako majiteľa ochrannej známky. Bude preto nevyhnutné posudzovať nárok žalobcu aj s prihliadnutím na uvedené. Zároveň dáva odvolací súd do pozornosti, že v prípade, ak súd prvej inštancie síce bol názoru o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu, nie je z rozhodnutia zrejmé, prečo ak sám súd prvej inštancie v bode 77 konštatoval porušenie dobrých mravov hospodárskej súťaže, uvedené porušenie už vo vzťahu napr. k výlukám podľa § 14 ods. 2 ZoOZ v znení účinnom od 14.01.2019 neaplikoval.

26. Podľa § 389 ods. 1 písm. b) CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, ak tento nedostatok nemožno napraviť v konaní pred odvolacím súdom.

27. Podľa § 389 ods. 1 písm. c) CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší, len ak súd prvej inštancie v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci nevykonal navrhované dôkazy, ak nie je účelné doplniť dokazovanie odvolacím súdom.

28. S poukazom na uvedené a citované zákonné ustanovenia dospel odvolací súd k záveru, že závery súdu prvej inštancie o nevyhnutnosti aplikácie ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. účinného od 14.01.2019, vrátane sporného ustanovenia § 14, ako i o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu sú predčasné, keď vzhľadom na vyššie vyslovený právny názor odvolacieho súdu je zrejmé, že prechodné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z.z. boli nesprávne právne vyložené a aplikované, kedy absentovala úvaha a právne posúdenie ohľadom možnosti prípadnej priamej aplikácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2436 zo 16.12.2015 s uvedením konkrétnych ustanovení. V prípade, ak bude súd prvej inštancie zastávať právny názor o priamej aplikácii danej smernice, t.j. že je daná možnosť aplikovať určité výluky a obmedzenia z práv ochrannej známky,

bude nevyhnutné opätovne posúdiť a vysporiadať sa s rozlišovacou spôsobilosťou ochrannej známky žalobcu s poukazom jednak na právny názor vyslovený v rozhodnutiach správnych orgánov, ako i právny názor odvolacieho súdu, ako i posúdiť splnenie všetkých podmienok zo strany žalovaného (viď § 14 ods. 2 ZoOZ). Následne bude nevyhnutné zamerať a doplniť dokazovanie na účely posúdenia, či žalobcovi vznikli nároky z prípadného porušenia práv z ochrannej známky tak, ako si ich uplatňoval v ods. I.-V. žalobného petitu, ktorého zmenu súd prvej inštancie pripustil uznesením na pojednávaní konanom dňa 20.09.2019.

29. Súd prvej inštancie viazaný vyššie uvedeným právnym názorom odvolacieho súdu v zmysle § 391 ods. 2 CSP, svoje nové rozhodnutie vo veci náležite a presvedčivým spôsobom odôvodní a v odôvodnení sa vysporiada so všetkými podstatnými skutočnosťami tvrdenými stranami sporu a s rozpormi v ich tvrdeniach v nadväznosti na vykonané dôkazy. Z odôvodnenia rozhodnutia pritom bude zrejmé, ako súd prvej inštancie vyhodnotil konkrétne tvrdenia a dôkazy predložené, alebo navrhnuté stranami sporu a aké z nich vyvodil právne závery.

30. S poukazom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 389 ods. 1 písm. b) a c) CSP zrušil a podľa § 391 ods. 1 CSP mu vec vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

31. O náhrade trov konania vrátane trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie v novom rozhodnutí o veci (§ 396 ods. 3 CSP).

32. Toto rozhodnutie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, veta druhá CSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).