

COMPENSATION FOR DAMAGE BY TRADE NAME INFRINGEMENT¹

STANISLAV BARKOCI

Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic

Abstract in original language

Príspevok je zameraný na problematiku náhrady škody ako sankcie za neoprávnený zásah do obchodného mena. Obchodné meno ako základné označenie podnikateľa plní nielen svoju základnú identifikačnú, individualizačnú alebo garančnú funkciu, ale mnohokrát predstavuje pre podnikateľa významné obchodné aktívum, ktoré je nevyhnutné chrániť, pretože v prípade jeho zneužitia podnikateľovi spravidla vzniká škoda. Náhrada škody ako sankcia za neoprávnený zásah do obchodného mena predstavuje jeden z nástrojov prispievajúcich k zachovaniu riadneho fungovania hospodárskej súťaže.

Key words in original language

obchodné meno, náhrada škody, sankcia

Abstract

Contribution focuses on compensation for damage as a sanction for trade name infringement. Function of trade name as a basic appellation of entrepreneur is not only identification, individualization and guarantee, for entrepreneur trade name often presents important and valuable asset, which is necessary to protect from infringement generally causing damage. Compensation for damage as a sanction for trade name infringement represents one of the instruments supporting maintenance of regular competition running.

Key words

trade name, compensation for damage, sanction

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V OBCHODNOM PRÁVE

Pôsobenie subjektov trhu je v právnej rovine determinované súborom práv a povinností obsiahnutých v právnych predpisoch. Imanentnou súčasťou právnej úpravy je úprava zodpovednostných vzťahov. Pri zameraní sa na zodpovednostné vzťahy týkajúce sa zodpovednosti za škodu v obchodnoprávnej rovine sa napriek stálosti právnej úpravy otvára

¹ Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0540-07. This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-0540-07

v spojitosti s touto témou priestor na množstvo diskusií o teoretických a praktických otázkach.

Úprava zodpovednosti za škodu je v Obchodnom zákonníku primárne koncipovaná ako zodpovednosť za porušenie povinnosti zo záväzku. Obchodný zákonník obsahuje v rámci svojej úpravy, popri právach a povinnostiach viazaných na záväzkové vzťahy skupinu práv a povinností, netýkajúcu sa záväzkových vzťahov. Takouto skupinou sú aj práva a povinnosti týkajúce sa obchodného mena a na túto skupinu mimozáväzkových vzťahov sa viaže rozšírenie záväzkovej zodpovednosti za škodu o zodpovednosť za porušenie iných právnych povinností.

Zodpovednosť za škodu spolu s náhradou škody predstavujú právne inštitúty, ktorých význam vzhľadom na rozsah právnych vzťahov, ktorých sa týkajú je nespochybniteľný. Právna úprava zodpovednostných vzťahov v súkromnom práve predstavuje pomerne komplikovaný systém tvorený viacerými predpismi súkromného práva.

Základná úprava zodpovednostných vzťahov v rámci súkromného práva je obsiahnutá v Občianskom zákonníku a začína v § 420 vymedzením všeobecnej zodpovednosti, na ktorú nadväzuje úprava prípadov osobitnej zodpovednosti. Úprave zodpovednostných vzťahov v rámci systematiky Občianskeho zákonníka predchádzajú ustanovenia relevantné aj z obchodnoprávneho hľadiska týkajúce sa povinnosti predchádzania hroziacim škodám, ktoré sa nachádzajú v § 415 až § 419. Uvedené ustanovenia Občianskeho zákonníka sa aplikujú aj na obchodnoprávne vzťahy popri existencii úpravy s obdobnými účinkami obsiahnutej v Obchodnom zákonníku v § 377 týkajúcej sa notifikačnej povinnosti.² K prelínaniu občianskoprávnej a obchodnoprávnej úpravy dochádza vo viacerých prípadoch, pričom je nevyhnutné si uvedomiť že okrem osobitných druhov zodpovednosti, ktoré sa aplikujú na vzťahy týkajúce sa podnikateľov a ich úprava je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, v rámci obchodnoprávnych vzťahov „aplikácia všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa § 420 OZ prichádza do úvahy vtedy, ak subjekt obchodného záväzkového vzťahu poruší povinnosť stanovenú v inom právnom predpise ako v Obchodnom zákonníku a z tohto osobitného právneho predpisu nevyplýva niečo iné.“³

Okrem úpravy zodpovednostných vzťahov týkajúcich sa podnikateľov obsiahnutých v Občianskom a Obchodnom zákonníku sa úprava

² Úprava notifikačnej povinnosti v rámci Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je predchádzanie vzniku škôd predstavuje špeciálnu úpravu vo vzťahu k všeobecnej úprave týkajúcej sa predchádzania škodám obsiahnutej v § 415 až 419 Občianskeho zákonníka. Bližšie k notifikačnej povinnosti podľa Obchodného zákonníka pozri Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 825

³ Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 821

zodpovednosti za škodu spojená s obchodnoprávnymi vzťahmi nachádza aj v osobitných predpisoch ako napríklad v zákone č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, v znení neskorších predpisov alebo v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,⁴ kde je spojená s právami spotrebiteľa.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného textu úprava zodpovednosti za škodu týkajúca sa obchodnoprávných vzťahov je rozptýlená do viacerých predpisov. Nejednotnosť úpravy však pokračuje aj v samotnom Obchodnom zákonníku, keďže okrem všeobecných zodpovednostných otázok obsiahnutých v § 373 až § 386 sú zodpovednostné vzťahy upravené osobitne napríklad pri niektorých zmluvných typoch a osobitná úprava mimozáväzkovej zodpovednosti za škodu viazaná na obchodné meno je tiež rozptýlená vo viacerých ustanoveniach Obchodného zákonníka.

K vymedzeniu zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku je nevyhnutné si uvedomiť, že je primárne koncipovaná ako zodpovednosť za porušenie povinnosti vyplývajúcej z obchodného záväzkového vzťahu.⁵ Podľa Ovečkovej „o záväzkovú zodpovednosť ide nielen vtedy, keď dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti priamo zo zmluvy alebo povinnosti vyplývajúcej zo zákona na základe uzavretej zmluvy, ale aj vtedy, keď dôjde k porušeniu záväzkového vzťahu, ktorý vznikol jednostranným právnym úkonom.“⁶

Vo vzťahu k obchodnému menu je však rozhodujúca zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením inej ako záväzkovej právnej povinnosti, tzv. mimozáväzková zodpovednosť. „Mimozáväzková zodpovednosť sa všeobecne chápe ako dôsledok porušenia iných ako záväzkových povinností, s ktorými právo spája zodpovednosť.“⁷ Prostredníctvom § 757⁸ sa na takúto skupinu právnych povinností vzťahuje úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. „Takto sa ustanovenia o zodpovednosti za škodu použijú aj na škodu

⁴ Úplný názov predpisu je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

⁵ Rozumej základné vymedzenie obchodných záväzkových vzťahov obsiahnuté v § 261 a § 262 Obchodného zákonníka

⁶ Ovečková, O.: Záväzková a mimozáväzková zodpovednosť v obchodnom práve. In Dies Luby Jurisprudentiae Nr. 3. Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK, 1995, s. 45

⁷ Tamtiež, s. 45

⁸ § 757 Obchodného zákonníka, podľa ktorého *pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl. rozširuje záväzkovú zodpovednosť za škodu v rámci Obchodného zákonníka o zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností stanovených Obchodným zákonníkom.*

*spôsobenú porušením povinností uvedených v I. a II. časti Obchodného zákonníka. Ak povinný poruší povinnosť stanovenú iným právnym predpisom, zodpovedá za škodu podľa § 420 OZ, ak iný právny predpis neustanovuje inak.*⁹

Ide o povinnosti, ktoré sa okrem iného týkajú označení a to priamo obchodného mena ako základného identifikačného znaku podnikateľa upraveného v § 8 až 12 Obchodného zákonníka a tiež povinnosti spojené s riadnym fungovaním hospodárskej súťaže vyplývajúce z právnej úpravy nekalosúťažného konania v Obchodnom zákonníku. Čo sa týka povinností, ktoré nie sú spojené s označeniami, je možné uviesť ako príklad povinnosti týkajúce sa obchodného tajomstva.¹⁰

Zodpovednosť za škodu pri zásahoch do práv podnikateľa na označenie možno v kontexte aktuálneho právneho stavu systematicky rozdeliť úpravu ustanovení týkajúcich sa zodpovednostných vzťahov obsiahnutú v rámci úpravy samotného označenia ako je tomu napríklad pri obchodnom mene, pri ktorom Obchodný zákonník obsahuje formu jeho absolútnej ochrany prostredníctvom § 12. Na označenia, ktoré v rámci ich právnej úpravy neobsahujú ustanovenia týkajúce sa zodpovednostných vzťahov spojených so zásahmi do ich oprávneného používania sa vzťahuje úprava zodpovednostných vzťahov spojených s nekalosúťažným konaním. Zodpovednostné vzťahy viazané osobitne na konkrétne označenie nevyklučuje aplikáciu zodpovednostných vzťahov spojených s nekalosúťažným konaním.

ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY SPOJENÉ S OBCHODNÝM MENOM

V prípade obchodného mena, ktorého ochranu podľa úpravy Obchodného zákonníka môžeme rozdeliť na ochranu absolútnu v zmysle ustanovení § 12 a na ochranu relatívnu zabezpečovanú ustanoveniami upravujúcimi nekalú súťaž je možné dovoľávať sa zodpovednosti za spôsobenú škodu a náhrady škody na základe oboch spôsobov ochrany. Rozhodujúce je, či neoprávneným používaním resp. zásahom do práv spojených s používaním obchodného mena došlo k porušeniu právnych povinností a vzniku škody.

Uplatnením absolútnej ochrany obchodného mena má poškodený subjekt v dôsledku zásahu do svojich práv spojených s obchodným menom v zmysle § 12 ods. 3 Obchodného zákonníka právo domáhať sa okrem ďalších reparačných nárokov náhrady škody:

⁹ Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1099

¹⁰ Bližšie pozri Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 820

Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena, môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila škoda, možno sa jej náhrady domáhať podľa tohto zákona. Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.

Podnikateľský subjekt, ktorého obchodné meno bolo neoprávnené zasiahnuté sa môže domáhať jeho ochrany aj na základe ustanovení o nekalej súťaži, v takomto prípade ide o relatívnu ochranu poskytovanú obchodnému menu. Okrem ochrany prostredníctvom východiskového ustanovenia týkajúceho sa nekalej súťaže, teda generálnej klauzuly upravenej v § 44 ods. 1 je možné domáhať sa ochrany obchodného mena prostredníctvom niektorých zo skutkových podstát nekalej súťaže a to predovšetkým na základe vyvolania nebezpečenstva zámieny podľa § 47, parazitovania na povesti upraveného v § 48 a tiež klamlivej reklamy podľa § 45 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník v zmysle § 53 upravuje právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži pričom medzi reparačnými nárokmi sa opätovne nachádza náhrada škody:

Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

OBCHODNÉ MENO A NÁHRADA ŠKODY

V spojitosti s náhradou škody spôsobenou neoprávneným zásahom do obchodného mena sa vynára viacero praktických otázok. Ide o otázky spojené s právnymi prostriedkami ochrany, teda žalobou o náhradu škody a tiež otázky spojené s kvantifikáciou škody.

Žaloba o náhradu škody predstavuje prostriedok na odstránenie následkov uskutočnených zásahov. Ak neoprávneným používaním obchodného mena došlo k vzniku škody, nárok na jej náhradu sa uplatňuje vo forme reštitučnej alebo (reparačnej žaloby), ktorá má zabezpečiť obnovenie predchádzajúceho stavu. S ohľadom na povahu porušených práv a povahu zásahov však reštitúcia väčšinou nie je vôbec možná alebo jej uskutočnenie je možné len v obmedzenom rozsahu. V prípade zásahov do obchodného mena môžeme hovoriť o reštitúcii len vo veľmi širokom zmysle, pretože striktné vzaté, v prípade porušenia právnych vzťahov reštitúcia v najvlastnejšom zmysle slova nie je vôbec možná. V širšom zmysle je reštitúcia uskutočniteľná tak,

že sa utvorí stav zodpovedajúci tomu stavu, ktorý tu bol pôvodne, eventuálne ktorý by tu bol, keby nedošlo k zásahom spôsobujúcim škodu.¹¹

Ponímanie reštitúcie v tomto význame, môže mať reštitúcia jednak podobu

- uvedenia poškodeného do stavu rovnajúceho sa pôvodnému stavu, (naturálna reštitúcia) alebo podobu obvyklejšiu
- poskytnutia peňažnej náhrady, čím sa utvorí stav zodpovedajúci pôvodnému stavu (peňažná alt. reštitúcia)

Vzhľadom na uvedené sa v žalobách o náhradu škody spôsobenej zásahom do priemyselných práv na označenie uplatňujú napríklad nasledovné nároky, vzniknuté z viacerých druhov škôd:

- strata zisku spôsobená neoprávneným predajom výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochrana
- strata zisku spôsobená reklamou o budúcom predaji výrobkov alebo služieb, ktorá majiteľa priemyselných práv prinútila k zníženiu ceny alebo objemu produkcie
- strata zisku spôsobená vynúteným znížením ceny výrobkov alebo služieb pod vplyvom toho, že na trh bol uvedený konkurenčný výrobok alebo služby zasahujúce do jeho priemyselných práv
- strata zisku spôsobená znížením predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, ktoré síce nie sú predmetom, ale ktoré by ich majiteľ predával resp. poskytoval v súvislosti s predajom výrobkov alebo poskytovaním služieb, ktoré sú resp. boli predmetom jeho priemyselných práv
- strata príjmov, ktoré majiteľ priemyselných práv mohol získať z ich prevodu alebo poskytnutia licencie iným podnikateľom¹²

Pomerne komplikovanou otázkou v spojitosti s náhradou škody spôsobenej zásahom do obchodného mena je otázka kvantifikácie škody, teda určenia výšky škody. Obchodný zákonník venuje pozornosť tejto problematike v § 12 ods. 3 posledná veta:

Ak nemožno určiť výšku náhrady inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.

¹¹ Bližšie pozri Klapáč, J.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným používaním obchodného mena. In Justičná revue, 1995, č. 1-2, s. 15

¹² Bližšie pozri Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva, Bratislava: Iura Edition, 1998, str. 409

Uvedená formulácia je značne široká a je na samotnom poškodenom aký spôsob vyčíslenia zvolí, aby dosiahol čo najpresnejší výsledok. Osobitne problematickým je vyčíslenie škody na samotnom obchodnom mene a s ním spojenou povest'ou podnikateľa. Určenie hodnoty obchodného mena je možné na základe vykonaného znaleckého ohodnotenia, ktoré je vykonané znalcom v príslušnom odbore alebo valuačným centrom. V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s viacerými metódami oceňovania, ako napríklad:

- metóda licenčnej analógie, ktorá je založená na predpoklade, že ak by chcel majiteľ označenie využívať, musel by si zakúpiť od tretej osoby licenciu s právom využívania
- metóda prírastku výnosu sa využíva vtedy, keď je možné preukázať, že predávaný statok alebo služba spojený s priemyselným vlastníctvom (napr. know-how, ochranná známka, patent a pod.) má do predajnej ceny zakalkulovaný vyšší zisk oproti rovnakému alebo podobnému výrobku alebo službe, ktorý nie je chránený priemyselným právom
- reziduálna metóda, ktorá je založená na výpočte rozdielu medzi celkovým výnosom spoločnosti a výnosom spojeným s hmotným majetkom; vypočítaná suma potom predstavuje výnos, ktorý vyprodukoval nehmotný majetok podniku
- nákladová metóda vychádza z predpokladu, koľko by stálo získanie predmetu duševného vlastníctva nákladovým spôsobom¹³

Úprava obchodného zákonníka predpokladá v prípade nemožnosti určenia výšky nároku na škodu použitie kritéria obvyklosti a to pri určení odmeny podľa licenčnej zmluvy, ak by išlo o používanie obchodného mena *lege artis*. Kritérium obvyklosti môže byť podľa môjho názoru pre poškodeného značne nevýhodné a preto považujem za vhodnejšie pri uplatňovaní si nároku vyčísliť škodu znalcom.

Náhrada škody nebýva v spojitosti s obchodným menom uplatňovaná často a to väčšinou z dôvodu uvedenej komplikovanej kvantifikácie vzniknutej škody, ktorá často odrádza oprávneného označený subjekt od uplatnenia si svojho nároku touto formou a kompenzácia zložito vyčísliteľnej škody býva častejšie uplatňovaná formou primeraného zadosťučinenia. Náhradu škody spôsobenej neoprávneným zásahom do obchodného mena je aj napriek jej komplikovanejšiemu uplatneniu potrebné vnímať ako sankčný nástroj, ktorého frekventovanejšie využitie by prispelo k efektívnejšiemu zabezpečeniu ochrany obchodného mena.

¹³ Bližšie pozri Mlčoch, J.: Oceňovaní podniku. Praha: Linde Praha, a.s., 1998

Literature:

- Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008
- Ovečková, O.: Závazková a mimozávazková zodpovednosť v obchodnom práve. In Dies Luby Jurisprudentiae Nr. 3. Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK, 1995
- Klapáč, J.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným používaním obchodného mena. In Justičná revue, 1995, č. 1-2
- Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva, Bratislava: Iura Edition, 1998
- Mlčoch, J.: Oceňování podniku. Praha: Linde Praha, a.s., 1998

Contact – email

stanislav.barkoci@flaw.uniba.sk