27. 9. 2012

ID: 85860

Ochranná známka, určitost podání

Pro zjištění, zda se jedná o chráněné nezapsané označení ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 40/94 je nutné použít vnitrostátní předpisy a zkoumat, zda jsou podle nich splněny podmínky článku 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) č. 40/94.

Podání je neurčité i tehdy, jestliže obsahuje údaje, mezi nimiž je zjevný logický rozpor, např. tehdy, nevychází-li žalobní petit z vylíčených rozhodujících skutečností, ale z jiných, v podání neuvedených okolností, a nelze proto dovodit, na základě čeho má být o žalobním petitu rozhodnuto.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 4909/2009, ze dne 25.7.2012)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně E. Gesellschaft für Energietechnik mbH, se sídlem v N., zastoupené JUDr. K.Č., advokátem, se sídlem v P., proti žalované E. TEPLO s.r.o., se sídlem v P., zastoupené JUDr. M. R., advokátem, se sídlem v P., o ochranu práv z ochranné známky Společenství, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 33/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo 378/2008-328, tak, že rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo 378/2008-328, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2008, č. j. 32 Cm 33/2007-258, se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Z odůvodnění :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. srpna 2008, č. j. 32 Cm 33/2007-258, zamítl žalobu s návrhem, aby byla žalovaná povinna zdržet se výroby, propagace a uvádění na trh teplovzdušných kamen, jejichž vnější tvar je tvořen válcově uspořádanou spalovací komorou, kterou vedou konvekční trubky uspořádané symetricky střídavě z obou stran takovým způsobem, že bezprostředně za sebou ve směru osy kamen obklopují z levé a pravé strany spalovací komoru přes polovinu obvodu zespodu směrem vzhůru a přitom lze rozeznat jejich hřebenovité uspořádání s vnějšími otvory podél spodního i podél horního okraje spalovací komory, přičemž úseky stěn nalézající se mezi konvenčními trubkami jsou zahnuty stejným způsobem jako konvekční trubky (výrok pod bodem I.1), aby byla žalovaná povinna popsaná teplovzdušná kamna stáhnout z trhu (výrok pod bodem I.2), aby žalovaná byla povinna jí vyrobená a dosud skladovaná nebo z trhu stažená popsaná teplovzdušná kamna zničit (výrok pod bodem I.3) a aby byla žalovaná na své náklady povinna uveřejnit výrokovou část rozsudku s identifikačními údaji stran řízení formou placeného inzerátu o rozměrech ¼ strany v celostátních vydáních deníků Hospodářské noviny, MF DNES a Právo (výrok pod bodem I.4), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body II a III).

Žalobkyně dovozuje svůj nárok z titulu majitele ochranných známek Společenství č. 3723822 a 3763224. Obě tyto ochranné známky jsou dosud účinné na území České republiky s prioritou od 1. 5. 2004 a chrání kamna v mezinárodní třídě 11.

Soud prvního stupně ze znaleckého posudku znalce prof. Ing. F. H., CSc. z 27. 3. 2008 zjistil, že konstrukce kamen vychází z původního amerického patentu, který je v zásadě totožný s kamny, které vyrábí jak žalobkyně, tak žalovaná. Toto stávající řešení je nejen důležité pro účinnost a efektivitu výrobku, ale zejména i pro dlouhodobou spolehlivou životnost výrobku.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalované svědčí právo předchozího uživatele ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., neboť kamna, jejichž technické řešení je ve skutečnosti předmětem tohoto sporu, vyráběla a uváděla na trh před právem přednosti obou těchto ochranných známek, tedy před 1. 5. 2004. Soud dospěl i k závěru, že za žalobou podanou v této věci je snaha bránit žalované používat volné technické řešení, původně chráněné americkým patentem, a omezit tak konkurenci. Takové jednání, tedy spekulativní registrace ochranných známek nikoli v dobré víře a jejich formální užívání k omezování konkurence, je obcházením zákona a je i v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, a proto nemůže požívat soudní ochrany, neboť byť i formálně nabyté právo nesmí být použito v rozporu se zásadami spravedlivé a rovné soutěže a poctivého obchodního styku.

Shodně se znaleckým posudkem dospěl soud prvního stupně k závěru, že tvar předmětných kamen vycházející z původního amerického patentového řešení, které je již dnes k volnému použití, je determinován předem stanovenými požadavky na dosažení technického výsledku a utné hodnoty kamen a že práva k výsledkům technického řešení nelze chránit prostorovou ochrannou známkou na dobu časově neomezenou, když navíc žalobkyně ani neprokázala, že by žalovaná takto umisťovala označení žalobkyně na výrobky nebo jejich obaly, nabízela, dovážela nebo užívala v listinách nebo v reklamě pod sporným označením.

Z výše uvedených důvodů soud prvního stupně žalobu v plném rozsahu zamítl.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo 378/2008-328, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud odmítl tvrzení žalobkyně, že uplatněné nároky jsou rovněž nároky z nekalé soutěže podle § 53 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), jelikož to považoval za nepřípustné uplatnění nových nároků ve smyslu § 216 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Jelikož tvrzené porušování práv k ochranné známce Společenství započalo po přistoupení České republiky do Evropské unie, vycházel odvolací soud z nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dále též jako „nařízení“), a ve věcech neupravených nařízením pak podle čl. 97 odst. 1 nařízení z vnitrostátní právní úpravy, tj. včetně zákona č. 441/2003 Sb.

Z právní úpravy (čl. 2 První směrnice č. 89/104/ES i čl. 4 nařízení) i judikatury Evropského soudního dvora (ESD - nyní Soudního dvora Evropské unie, dále jako „SDEU“) vyplývá, že trojrozměrný tvar výrobku může být ochrannou známkou, pokud je a) schopný grafického ztvárnění a b) schopný rozlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb druhého podniku. Žalobkyně tedy má podle článku 9 nařízení právo jako vlastník ochranných známek známku užívat a právo zakázat takové užívání třetím osobám, přičemž podle článku 95 odst. 1 nařízení soud zásadně vychází z platnosti ochranné známky. Bylo tedy nadbytečné zabývat se okolnostmi, jež žalovaná tvrdila k důvodům zápisné nezpůsobilosti daných označení, nedostatku dobré víry žalobkyně při přihlášení ochranných známek a jejího jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

Podle názoru odvolacího soudu formulace žalobního návrhu neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení, neodpovídá povaze práva, jež žalobkyně uplatnila. Podle ustálené judikatury SDEU je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu zboží nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit toto zboží nebo tuto službu od zboží nebo služeb, které mají jiný původ. Ochranné známky chrání určitý tvar (produktu, pro nějž je známka zapsána) a opět jen výhradně s určitým tvarem (produktu) mohou být poměřeny pro zjištění, zda jde o tvar totožný, podobný či rozdílný, přičemž je zcela nerozhodné, co vlastně (jaké části, v jaké dílčí podobě a z jakého materiálu) vytváří souhrn prvků v

celku spojených do určitého výsledného tvaru (podoby výrobku), jenž jedině je chráněn. Jak z osvědčení a výpisu z registru ochranných známek plyne, chráněn je zde určitý výsledný tvar produktu, jenž je prostorově určen geometrickými hledisky a veličinami, včetně poměrů velikostí. To, co žalobkyně v petitu žaloby vymezila, je popis funkčního technického řešení, nikoli tvar, pro který je vlastní funkce jednotlivých částí, z nichž se výrobek skládá, zcela nepodstatná. Těm označením, jež jsou zachycena v osvědčení o zápise ochranných známek, a lze je vizuálně seznat, popis užitý žalobkyní k určení žalovanou užívaného tvaru výrobku nijak nekoresponduje. Již z tohoto důvodu pro tvrzenému právu neodpovídající znění požadavků žalobkyně vyhovět žalobě ani nelze.

Odvolací soud dovodil, že podle čl. 95 nařízení platí, že žalovaná má v daném řízení vedeném podle čl. 92 písm. a) nařízení možnost vznést námitku neplatnosti mj. z důvodu vlastních prioritně starších práv [čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení]. Vlastní úprava účinků ochranné známky dle oddílu 2 hlavy II nařízení neupravuje sama výslovně omezení práva vlastníka ochranné známky právem držitele nezapsaného označení. Z toho důvodu ve smyslu čl. 14 odst. 1 nařízení soud prvního stupně nepochybil, když zkoumal k přípustné námitce žalované oprávněnost jejího tvrzení, že jí svědčí ve vztahu k oběma známkám žalobkyně právo předchozího uživatele označení podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Žalovaná tuto svou námitku prokázala, neboť v řízení bylo zjištěno, že již dne 25. 4. 2002 a 1. 11. 2002 získala žalovaná pro svá kamna BURRIAN (jejichž tvar má dle žalobkyně být shodný s tvarem zachyceným v ochranných známkách) u Strojírenského zkušebního ústavu s. p. certifikaci, kamna byla od roku 2002 uváděna na trh, žalovaná měla v úmyslu je vystavovat v M. v březnu 2004. Tato kamna vycházejí ze stejného principu a technického řešení (původně chráněného patentově). Údaj o tom, kdo ten který výrobek dodává, včetně jeho názvu, je údajem v tomto podstatným, což dle názoru odvolacího soudu vylučuje, aby byl případný zákazník a odběratel účastníků jakkoli maten či klamán o tom, kdo mu výrobky nabízí a dodává. Odvolací soud dospěl k závěru, že pro jednání žalované chybí způsobilost vyvolat nebezpečí záměny či klamnou představu o účastnících či jejich produkci, a již proto nelze dovodit jednání v rozporu s dobrými mravy, a tedy i právem. Pokud žalobkyně poukazovala na podobnost názvů produktu (Bullerjan a BURRIAN) účastníků, odvolací soud tuto okolnost neshledal za podstatnou, jelikož žalobkyně žádný nárok ve vztahu k tomuto označení neuplatnila.

Odvolací soud proto uzavřel, že práva žalobkyně k ochranné známce Společenství nebyla žalovanou porušena, a proto rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Jeho přípustnost zakládá na § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přičemž zásadní právní význam napadeného rozhodnutí shledává v nesprávné aplikaci a výkladu předpisů Evropské unie, zejména nařízení č. 40/94, o ochranné známce Společenství.

Dovolatelka namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.], spočívající v tom, že navržené důkazy nebyly provedeny úplně, zejména žalobkyní navržené důkazy o dřívějším užívání byly shledány jako irelevantní, a tudíž nebyly vzaty v potaz. Z toho vyplývá i nesprávné posouzení příslušných národních předpisů a jejich chybná aplikace, což ve výsledku vedlo k vadnému rozhodnutí ve věci samé. Nesprávně je vylíčen skutkový stav konstatovaný jako nesporný, tj. že žalovaná užívala své označení, tj. předmětný tvar kamen, na území České republiky dříve než žalobkyně. Toto nebylo nikdy nesporné, naopak žalobkyně prokázala opak. Výklad námitky předchozího užívání podle národních právních ustanovení (§ 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) a její zaměnění za námitku dle čl. 95 odst. 3 nařízení je hrubou vadou řízení, jelikož soud tímto šel nad rámec obranných návrhů žalované.

Dovolatelka dále uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tedy nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem. Podle dovolatelky jsou ustanovení národního práva aplikovatelná jen co se týká známkové ochrany, nikoli co se týče prosazování práva z národní známky

(nezapsaného označení) oproti ochranné známce Společenství. To se má řídit nařízením o ochranné známce Společenství, a to konkrétně možnostmi stanovenými v čl. 52, 95 a 96 nařízení. Odvolací soud tento výčet doplnil o možnost ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, čímž porušil komunitární právo. Dle nařízení je možné aplikovat vnitrostátní předpisy jen v případech, které nejsou upraveny v nařízení. Na otázku omezení účinků ochranné známky je tak přímo aplikovatelné nařízení.

Soud přehlédl skutečnost, že žalovaná nevznesla jakoukoli námitku dle čl. 95 odst. 3 nařízení. Pak by bývalo bylo nutné, aby se žalovaná dovolávala prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. To se bezesporu nestalo. Žalovaná tak svoje právo výslovně (a taxativně) stanovené v nařízení nevyužila. Přeměna námitky předchozího užívání dle národního ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v námitku dle čl. 95 odst. 3 nařízení, kterou provedl odvolací soud, nepřichází dle dovolatelky v úvahu.

Současně nebyly naplněny ani předpoklady neplatnosti namítaných ochranných známek z důvodu starších práv k nezapsanému označení podle čl. 52 odst. 1 ve spojení s čl. 8 nařízení, jelikož všeobecná známost označení užívaného žalovaným nebyla ani tvrzena, ani prokázána.

Dovolatelka trvá na tom, že předpoklady § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách neměly být zkoumány vůbec, a to ani přímo, ani jako přeměna v námitku podle čl. 95 odst. 3 nařízení. Přesto namítá, že námitka užívání podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je irelevantní, jelikož užívání nebylo v souladu s právem České republiky.

Odvolací soud dospěl dle dovolatelky k nesprávnému závěru, že nedošlo k žádnému protiprávnímu napodobení dříve na český trh dodávaného výrobku žalobkyně, neboť (chybně vycházeje ze znaleckého posudku) se jedná o tvar, který v základních charakteristických rysech vychází ze stejného technického řešení a který je s ohledem na optimální funkci výrobku nutný a jen velmi omezeně měnitelný, a to z následujících důvodů. Znalecký posudek neměl být vůbec brán v potaz. Žalobkyní vznesené námitky k protiprávnosti užívání žalovanou byly posouzeny neúplně a nesprávným způsobem, jelikož posouzení protiprávnosti užívání žalovanou na základě nekalosoutěžních a známkoprávních ustanovení buď úplně chybí nebo bylo provedeno zcela nedostačujícím způsobem. Technická podmíněnost tvaru výrobku by byla relevantní pouze v rámci ustanovení § 47 odst. 3 obch. zák. Soudy nedostatečně zkoumaly i ustanovení § 47 odst. 2 obch. zák. a § 48 obch. zák. Odkaz odvolacího soudu na to, že jakákoli podobnost mezi označeními BURRIAN a BULLERJAN je nepodstatná, dokazuje nesystematický právní přezkum. Dovolatelka nikdy neuplatňovala nároky z nekalé soutěže, pouze v souvislosti s § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách odkazovala na to, že právo předchozího užívání v souladu s právem České republiky nebylo naplněno.

Závěrem dovolatelka namítá, že pokud odvolací soud dospěl k závěru, že žalobní návrh a uplatněný nárok neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení a povaze práva, jež žalobkyně uplatnila, pak je rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé nekonzistentní a narušuje právní jistotu účastníků, jelikož návrhu na předběžné opatření se shodným zněním jako žalobní návrh, bylo po odvolání žalobkyně stejným odvolacím soudem vyhověno. Formulace návrhu koresponduje s osvědčením o zápise ochranných známek, jedná se totiž o popis formy. Skutečnost, že jsou přitom jmenovány i technické díly, není na škodu. Je totiž prakticky nemožné jednoznačně popsat formu technického výrobku bez současného pojmenování technických částí. Nejedná se přitom o techniku výrobku, nýbrž o to, jak jsou jednotlivé části ztvárněny.

Z výše uvedených důvodů dovolatelka navrhla, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně zpět k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolání není přípustné, jelikož otázka práva přednostního uživatele stojícího oproti právu vlastníka ochranné známky je konstantně řešena v judikatuře českých soudů. Žalovaná v řízení prokázala, že užívala předmětné označení před 1. 5. 2004, kdy na území České republiky začala platit ochranná známka Společenství žalobkyně. Námitku prioritního práva k předmětnému označení vůči ochranným známkám uplatňovaným žalobkyní žalovaná v řízení použila opakovaně, právní posouzení takové námitky je poté věcí soudu. Ohledně vztahu nařízení Rady (ES) č. 40/94 a vnitrostátního zákona č. 441/2003 Sb. žalovaná uvádí, že v daném případě je třeba použít jak nařízení, tak vnitrostátní právní předpis, jelikož nařízení problematiku práva předchozího uživatele vůbec neupravuje. Pro úplnost žalovaná dodává, že Úřad průmyslového vlastnictví dne 16. 3. 2009 prohlásil pravomocným rozhodnutím identickou prostorovou ochrannou známku žalobkyně č. 697171 za neplatnou podle § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., když konstatoval, že byla zapsána v rozporu se zákonem, protože je pouhým vyobrazením tvaru výrobku, který vyplývá z povahy výrobku a je nezbytný k dosažení technického výsledku. Závěrem žalovaná namítá, že formulace žalobního návrhu neodpovídá uplatněnému nároku. Pokud žalobkyně požaduje zákaz užívání označení, pak jeho požadavkem nemůže být zákaz užívání jím popsané konstrukce výrobku. Z těchto důvodů žalovaná navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl.

Napadený rozsudek odvolacího soudu byl vyhlášen před 1. červencem 2009, kdy nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb. Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto vzhledem k bodu 12 přechodných ustanovení v článku II uvedeného zákona dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou, nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek uvedených v § 237 odst. 1 písm. b) a písm. c) o. s. ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil. O takový případ se v dané věci nejedná, přichází proto v úvahu pouze přípustnost dovolání, jejíž podmínky stanoví § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Ta je dána tehdy, pokud dovolání není přípustné podle písmena b) tohoto ustanovení a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. Předpokladem je, že řešení právní otázky mělo pro rozhodnutí o věci určující význam, tedy že nešlo jen o takovou právní otázku, na níž rozsudek odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení věci založen. Závěr o tom, zda dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, dovolací soud činí předběžně; zvláštní rozhodnutí o tom nevydává. Dospěje-li ke kladnému závěru, jde o přípustné dovolání a dovolací soud bez dalšího přezkoumá napadený rozsudek a rozhodne o něm meritorně.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel

tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má. Teprve za situace, kdy dovolací soud shledá přípustnost dovolání pro zásadní právní význam napadeného rozsudku, může se zabývat ostatními uplatněnými dovolacími důvody.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, jelikož odvolací soud v daném případě nesprávně posoudil vztah zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, resp. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, a nesprávně aplikoval v daném případě § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Žalobkyně se v řízení domáhala práv z prostorových ochranných známek Společenství č. 3723822 a č. 3763224, na území České republiky účinných od 1. 5. 2004. Práva a povinnosti z ochranné známky Společenství upravovalo nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, s účinností pro Českou republiku od 1. 5. 2004. Toto nařízení bylo s účinností od 13. dubna 2009 nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Práva a povinnosti vyplývající z národních ochranných známek jsou upravena v zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). V řízení vyvstala otázka vztahu mezi jmenovanými předpisy a možnosti aplikace vnitrostátního zákona č. 441/2003 Sb. na řešený případ.

Odvolací soud dovodil, že nařízení č. 40/94 neobsahuje úpravu omezení práva vlastníka ochranné známky právem držitele nezapsaného označení, a proto aplikoval § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Rozsah použití nařízení je shodně upraven v článku 14, podle jeho odstavce 1 jsou účinky ochranné známky Společenství upraveny výlučně nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky. Podle čl. 97 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 40/94, resp. podle článku 101 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, (obě jsou součástí hlavy X) se ve všech otázkách, které nejsou upraveny nařízením, soud pro ochranné známky Společenství řídí právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého. Podle odst. 3 nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro ochranné známky Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních ochranných známek toho členského státu, na jehož území má sídlo.

Vnitrostátní právní předpis určený na základě platných kolizních pravidel je tedy možné použít pouze v případě, že danou problematiku nařízení neupravuje.

Nařízení úpravu vztahu ochranné známky Společenství a dřívějšího nezapsaného označení obsahuje. V článku 53 odst. 2 nařízení č. 40/94, resp. v článku 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je stanoveno: „Majitel starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství v členském státě, ve kterém tato starší ochranná známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, není již oprávněn navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější ochranné známky na základě starší ochranné známky nebo jiného staršího označení ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.“ Podle článku 53 odst. 3 nařízení č. 40/94, resp. článku 54 odst. 3 nařízení č. 207/2009 platí, že v případech uvedených v odstavcích 1 nebo 2 nemůže majitel pozdější ochranné známky

Společenství bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce Společenství uplatněno.

Článek 8 odst. 4 stanoví: „Na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují:

a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“

Pro zjištění, zda se jedná o chráněné nezapsané označení ve smyslu nařízení je nutné použít vnitrostátní předpisy a zkoumat, zda jsou podle nich splněny podmínky článku 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení. Nelze tedy, jak to učinil odvolací soud, na otázku práva předchozího uživatele aplikovat § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, z toho důvodu, že tuto problematiku nařízení neupravuje. Současně nelze přisvědčit žalobkyni, že pokud žalovaná v řízení nenamítla aplikaci čl. 53 odst. 3 nařízení č. 40/94, resp. článku 54 odst. 3 nařízení č. 207/2009 a odvolací soud by jej přesto aplikoval na námitku vznesenou podle § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jedná se o nesprávný postup. Právní posouzení je věcí soudu, tj. námitku kolize práv plynoucích ze staršího nezapsaného označení a ochranné známky Společenství je soud povinen posoudit podle odpovídajícího ustanovení právního řádu.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že dovolací soud věc nesprávně právně posoudil [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]

Je-li dovolání přípustné, otevírají se dovolacímu přezkumu i vady řízení, které je soud oprávněn posuzovat i bez návrhu. Dovolací soud dospěl k závěru, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné právní posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně i z toho důvodu, že formulace žalobního návrhu neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení, neodpovídá povaze práva, které žalobkyně uplatnila.

Podle § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu vyzve usnesením účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Nejvyšší soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu, že to, co žalobkyně v petitu žaloby vymezila, je popis funkčního technického řešení, nikoli tvaru chráněného prostorovou ochrannou známkou, že těm označením, jež jsou zachycena v osvědčení o zápise ochranných známek a lze je vizuálně seznat, popis užitý žalobkyní k určení závadného žalovanou užívaného tvaru výrobku nijak nekoresponduje a že tudíž formulace žalobního petitu neodpovídá vymezení skutku a žalobnímu tvrzení. Důsledkem této skutečnosti je, že takové podání je neurčité. Podání je totiž neurčité i tehdy, jestliže obsahuje údaje, mezi nimiž je zjevný logický rozpor, např. tehdy, nevychází-li žalobní petit z vylíčených rozhodujících skutečností, ale z jiných, v podání neuvedených okolností, a nelze proto dovodit, na základě čeho má být o žalobním petitu rozhodnuto. Neurčitost žaloby však není důvodem pro její zamítnutí, ale pro postup podle ustanovení § 43 o. s. ř.

Odvolací soud měl proto rozsudek soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž by soud prvního stupně vyzval žalobkyni k

odstranění vad žaloby a poučil ji, jakým způsobem má opravu provést tak, aby bylo možno v řízení řádně pokračovat. Nebylo-li by přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno, bylo by nutno podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. žalobu odmítnout, a nikoliv zamítnout. Protože odvolací soud takto nepostupoval, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu není z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správné, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně. Nejvyšší soud tedy podle ustanovení § 243b odst. 3 věty druhé o. s. ř. zrušil i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude na soudu prvního stupně, aby vázán právn názorem Nejvyššího soudu, postupoval podle ustanovení § 43 o. s. ř.

(zdroj: www.nsoud.cz)

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- Nesprávné poučení
- Nájem bytu
- Nároky pozůstalých (exkluzivně pro předplatitele)
- Odpovědnost státu za újmu (exkluzivně pro předplatitele)
- Promlčení (exkluzivně pro předplatitele)
- Valná hromada (exkluzivně pro předplatitele)
- Doručování
- Zastoupení
- Zánik závazku
- Zadržovací právo
- Insolvenční řízení (exkluzivně pro předplatitele)