28. 2. 2018

ID: 107113

Ochranné známky

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zakládá aktivní věcnou legitimaci vymáhat práva průmyslového vlastnictví osobám tam uvedeným. Ochrany práv průmyslového vlastnictví se může domáhat zejména jejich vlastník, resp. majitel nebo jejich uživatel (zpravidla to bude držitel licence). Vlastník, resp. majitel ochranné známky je tím, komu práva náleží, tj. má všechna práva, která jsou s vlastnictvím ochranné známky spojena (v případě ochranné známky Společenství výlučné právo – srov. článek 9 odst. 1 první větu nařízení – užívat známku způsobem upraveným v článku 9 odst. 2 nařízení). Projevem výlučného práva užívat ochrannou známku je právo zakázat její užívání všem ostatním. Teprve tehdy, když je výlučné právo vlastníka porušeno, domáhá se vlastník jeho ochrany u soudu. Umožňuje-li mu zákon domáhat se práva u soudu, předpokládá, že právo, které vymáhá, mu náleží, avšak někdo do něj zasáhl a vlastník žádá, aby soud svým rozhodnutím jeho práva ochránil. Co platí pro vlastníka ochranné známky, musí tím spíše platit pro jejího uživatele, resp. držitele licence. (Držitel licence – podle § 2 odst. zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví svým jménem - vymáhá ta práva, která by jinak mohl vymáhat vlastník). Držitel licence proto musí nejprve sám disponovat právy, která je oprávněn svým jménem vymáhat. Z povahy věci je vyloučeno, aby obsahem licenční smlouvy bylo pouze oprávnění vymáhat práva, která vzhledem k obsahu licenční smlouvy nabyvatel nemá.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 2360/2015, ze dne 25.10.2017)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH, se sídlem I., Spolková republika Německo, zastoupené JUDr. K.Č., advokátem, se sídlem v P., proti žalované EURO 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 31. října 2014, č. j. 3 Cmo 297/2013-614, tak, že dovolání se zamítá.

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).

Soud prvního stupně vycházel ze skutkových zjištění, že žalovaná je českou obchodní společností, která vyrábí, nabízí a uvádí na trh v České republice teplovzdušná kamna pod označením BURRIAN,

která jsou shodná s výrobky žalobkyně a s jejími prostorovými ochrannými známkami Společenství, když kopírují jejich technologii i design. Charakteristický vnější tvar teplovzdušných kamen žalobkyně, která pod označením BULLERJAN dodává do řady zemí včetně České republiky, je chráněn prostorovými ochrannými známkami Společenství č. 3723822 a 3763224. Obě tyto ochranné známky jsou účinné na území České republiky s prioritou od 1. května 2004 a chrání kamna v mezinárodní třídě 11.

Žalobkyně se domáhala ochrany svých práv, protože z důvodu shodnosti designu a provedení výrobku žalované a ochranných známek žalobkyně existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny výrobků účastníků.

Ze znaleckého posudku a výslechu znalce prof. Ing. F.H., CSc. soud zjistil, že pro princip fungování výrobku je důležité jeho technologické provedení, a toto pak základním způsobem určuje vzhled a design výrobku. Původní americký patent je v zásadě totožný s kamny, která vyrábí jak žalobkyně, tak žalovaná. Pokud by došlo k nějakým výraznějším změnám v technickém řešení a de facto designu výrobku, který s tím úzce souvisí, pak by to mělo vliv, a to negativní, na funkčnost kamen. Toto stávající řešení je důležité nejen 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., o ochranných známkách, (dále jen „zákon o ochranných známkách“) 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. květnem 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 užitné 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.

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 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen „obchodní zákoník“) jelikož to považoval za nepřípustné uplatnění nových nároků ve smyslu § 216 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Podle odvolacího soudu měla žalobkyně podle článku 9 nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení 40/94), právo jako vlastník ochranných známek známku užívat a právo zakázat takové užívání třetím osobám, přičemž podle článku 95 odst. 1 nařízení 40/94 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.

Odvolací soud dále žalobkyni vytkl, že to, co 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. Podle názoru odvolacího soudu formulace žalobního návrhu tak neodpovídá vymezení skutku, žalobnímu tvrzení, ani povaze práva, jež žalobkyně uplatnila. Již z tohoto důvodu proto nebylo lze žalobě vyhovět.

Odvolací soud dále dovodil, že podle čl. 95 nařízení 40/94 platí, že žalovaná má v daném řízení vedeném podle čl. 92 písm. a) tohoto nařízení možnost vznést námitku neplatnosti mj. z důvodu vlastních prioritně starších práv [čl. 52 odst. 1 písm. c) a čl. 8 odst. 4 nařízení 40/94]. Vlastní úprava účinků ochranné známky dle oddílu 2 hlavy II nařízení 40/94 neupravuje sama výslovně omezení práva vlastníka ochranné známky právem držitele nezapsaného označení. Z toho důvodu ve smyslu čl. 14 odst. 1 nařízení 40/94 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. dubna 2002 a 1. listopadu 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 Mnichově 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.

K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 25. července 2012, č. j. 23 Cdo 4909/2009 – 378, zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2009, č. j. 3 Cmo 378/2008-328, i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2008, č. j. 32 Cm 33/2007 – 258, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení z důvodu nesprávného posouzení vztahu zákona o ochranných známkách a nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství, resp. nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, a nesprávné aplikace § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v daném případě.

Nejvyšší soud připomněl, že vnitrostátní právní předpis určený na základě platných kolizních pravidel je možné použít pouze v případě, že danou problematiku nařízení neupravuje. Nařízení však úpravu vztahu ochranné známky Společenství a dřívějšího nezapsaného označení obsahuje. 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.

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 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 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.

Nejvyšší soud rovněž odvolacímu soudu vytkl procesní vadu, když stejně jako odvolací soud dospěl k závěru, že formulace žalobního petitu neodpovídá vymezení skutku a žalobnímu tvrzení, důsledkem čehož je, že takové podání je neurčité. 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.

Městský soud v Praze poté rozsudkem ze dne 20. května 2013, č. j. 32 Cm 33/2007–489, zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna zdržet se výroby, propagace a uvádění na trh teplovzdušných kamen, jejichž vnější tvar odpovídá uvedenému vyobrazení (výrok pod bodem I), zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna stáhnout z trhu jí vyráběná teplovzdušná kamna uvedeného tvaru (výrok pod bodem II), zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna zničit jí vyrobená a dosud skladovaná nebo z trhu stažená teplovzdušná kamna, jejichž vnější tvar odpovídá uvedenému vyobrazení (výrok pod bodem III), zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna na své náklady uveřejnit výrokovou část předmětného 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 IV) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod body V a VI).

Soud prvního stupně, vázán závěry Nejvyššího soudu, vyzval žalobkyni k doplnění své žaloby a následně připustil změnu žalobního petitu.

Soud prvního stupně při novém rozhodování vycházel z toho, že ke dni rozhodnutí tohoto soudu je účinně registrována již pouze jedna prostorová ochranná známka Společenství č. 3723822. Soud prvního stupně neměl důvod měnit své závěry, zejména pokud jde o skutečnost, že žalovaná listinnými důkazy prokázala, že předmětné technické řešení řádně užívala, vyráběla a uváděla na trh před 1. květnem 2004, když k tomuto datu svědčí žalobkyni právo přednosti. Soud prvního stupně pak v souvislosti s použitím správné právní kvalifikace, resp. právního předpisu, odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Soud prvního stupně na základě provedeného důkazu ohledáním kamen označených BRUNO 00 (v doplňujícím podání žalobkyně konkretizovala, že žaloba směřuje proti teplovzdušným kamnům žalované označeným dle dostupného katalogu žalované na www.euroteplo.cz BRUNO 00, BRUNO 0, BRUNO I a BRUNO II) nedospěl k závěru, že by dílčí odlišnosti byly natolik zřejmé, aby bylo možno spravedlivě konstatovat, že vzhled výrobků je natolik odlišný, že nevyvolá u veřejnosti nebezpečí záměny, resp. nebezpečí asociace namítané ochranné známky. Nicméně 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 užitné hodnoty kamen; na kamnech je výrazný nápis BRUNO. Z uvedených důvodů pak soud prvního stupně žalobu jako nedůvodnou zamítl.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 31. října 2014, č. j. 3 Cmo 297/2013–614, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výrocích po body I až IV a VI, změnil ve výroku pod bodem V tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení 55 601,92 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud po doplnění a částečném zopakování dokazování zjistil, že ohledně ochranné známky Společenství č. 3723822 (jejímž vlastníkem byla žalobkyně) probíhá řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) o prohlášení této ochranné známky za neplatnou, a to k návrhu třetího subjektu. Jako vlastník předmětné ochranné známky je zapsaná společnost Bullerjan GmbH. Žalobkyně k vysvětlení rozdílu v názvu společnosti, která je vlastníkem ochranné známky Společenství, oproti názvu žalobkyně, předložila prohlášení jednatelů společnosti Bullerjan GmbH z 29. července 2014 o převzetí části podniku společnosti žalobkyně ENERGETEC, jež se výrobou kamen zabývá, spolu s předmětnou ochrannou známkou. Nový vlastník ochranné známky nesouhlasil se vstupem do řízení na místo žalobkyně, žalobkyně tak předložila soudu smlouvu uzavřenou mezi ní a společnosti Bullerjan GmbH. Z obsahu této smlouvy, jež se řídí německým právem, datované dne 27. března 2013 a nazvané jako „Licenční smlouva“ (dále též jen „licenční smlouva“), odvolací soud zjistil, že společnost Bullerjan GmbH jako poskytovatel a vlastník ochranné známky Společenství č. 3723822 žalobkyni jako nabyvateli poskytuje na dobu neurčitou, bez práva k poskytování podlicencí, „licenci k užívání známky“, jež „zahrnuje (a je omezena na) oprávnění nabyvatele licence prosazovat v zemích Evropské unie práva ze známky proti společnosti Euro Teplo s.r.o., zejména podávat proti této žaloby pro porušení práv ke známce“, s tím, že veškerou odpovědnost a náklady z výkonu tohoto oprávnění nese nabyvatel licence. Odvolací soud dále zjistil, že označení BRUNO zůstalo označením předmětných kamen, jak jejich tvar ověřoval soud prvního stupně, pro zahraniční trh, pro český trh bylo toto označení nahrazeno označením SATTAN.

Odvolací soud shrnul skutkový stav zjištěný soudem prvního stupně, dle kterého žalobkyně svůj nárok tvrzený podle čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“), a § 4 a 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – dále také „VPPV“), opírá o práva z prostorové ochranné známky Společenství č. 3723822, jejímž je vlastníkem, a setrvala na svém závěru, že žalovaná kamna v podobě, jež chrání uvedená ochranná známka, vyráběla a uváděla na trh před 1. květnem 2004, tj. před rozšířením účinků předmětné ochranné známky na území České republiky. Z ohledání kamen BRUNO žalované, jejichž vzhled není podle soudu odlišný od tvarů chráněných známkou pro žalobkyni, dovodil, že kamna odpovídají technickému řešení dnes již formálně nechráněnému a jejich tvar je předurčen jejich technickou funkcí, přičemž je výrazně odlišuje název BRUNO. Odvolací soud měl za správný závěr soudu prvního stupně, odpovídající stavu, který měl v době rozhodování k dispozici, že z ochranné známky prostorové Společenství jako takové neplyne právo zakázat určité technické řešení, tj. ani výrobek, jehož design je do značné míry předurčen funkcí výrobku a určitým technickým řešením, obecně známým a prokazatelně užívaným před vznikem práv z ochranné známky, resp. před rozšířením účinků ochranné známky na území České republiky. Pokud z porovnání výrobků a zapsaného označení podle zjištěného skutkového stavu vyplynulo, že potenciální zákazník a průměrný spotřebitel na první pohled rozliší výrobky žalované BRUNO, opatřené výrazným nápisem, od známkou chráněného označení, pak nelze shledat tvrzené porušení práv žalobkyně z prostorové ochranné známky. Zjištění, že je zde starší právo žalované, byť nikoli formálně chráněné, k známkou chráněnému tvaru, a jsou zde znaky a prvky, jež případnou zaměnitelnost výrobku a známkou chráněného tvaru vylučují, nedovoluje přijmout závěr o tom, že žalobkyni náleží tvrzené právo podle

čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení.

Podle odvolacího soudu bylo pro další posouzení věci rozhodné zjištění, že žalobkyně není vlastníkem předmětné ochranné známky a že není ani výrobcem kamen, neboť výrobní část svého podniku spolu s ochrannou známkou převedla na společnost Bullerjan GmbH. Tato společnost neměla zájem vstoupit do předmětného řízení a žalobkyně svou věcnou legitimaci k dalšímu vedení sporu dovozovala jen z výše popsaného znění licenční smlouvy; neuplatnila však žádný návrh na případnou změnu žaloby, netvrdila a ani proto neprokazovala, že došlo k případnému postoupení pohledávky, včetně event. dohody o vymáhání postoupeného nároku svým jménem na účet postupníka.

Podle odvolacího soudu žalobkyni aktivní věcná legitimace nesvědčí. Pro posouzení, zda je dána věcná legitimace, jsou rozhodné skutkové okolnosti, z nichž vyplývá hmotněprávní vztah účastníka k právu či k povinnosti, jež jsou předmětem řízení. Právo vymáhat nároky dle čl. 9 nařízení má výslovně „majitel“ ochranné známky, zahájit řízení dle čl. 22 odst. 3 (nejde-li o vstup do řízení s nárokem na náhradu škody dle odst. 4) nařízení může za tam upravených podmínek i nabyvatel licence; tomu odpovídá i znění směrnice o dodržování práv z duševního vlastnictví 2004/48/ES i právní úpravě oprávněné osoby podle § 2 VPPV.

Podle odvolacího soudu žalobkyní předložená licenční smlouva není podle svého obsahu smlouvou licenční, jejíž neodmyslitelnou součástí je poskytnutí možnosti užívat určité právo (průmyslové, autorské). Licenční smlouva uděluje žalobkyni výlučně jen oprávnění „prosazovat“ v zemích Evropské unie práva z ochranné známky proti společnosti Euro Teplo s.r.o., zejména podávat proti této žaloby pro porušení práv ke známce; předmětná licenční smlouva zakládá jen oprávnění vést spory, tj. procesní legitimaci žalobkyně v řízení, má povahu a je výrazem jakési smlouvy příkazní a plnou mocí. Licenční smlouva žalobkyni nesvěřuje žádné právo samostatně ochrannou známku užívat, a to ani v tom nejomezenějším rozsahu. K ochranné známce tak žalobkyně nenabyla předmětnou smlouvou žádná práva, a chybí jí tak jakýkoliv hmotněprávní základ pro nároky, jež by byly v řízení uplatněny. Žalobkyně tak není osobou, které svědčí právo dle čl. 22, čl. 9 nařízení, § 2 a násl. VPPV, sama nemá práva, jež by žalovaná porušovala. Odvolací soud s přihlédnutím k výše uvedenému uzavřel, že je vyloučeno, aby žalobkyně v tomto řízení svým jménem práva z ochranné známky uplatňovala, resp. uplatňovala práva vlastníka ochranné známky, rovněž je vyloučeno, aby tak učinila jako zástupce – tj. jménem vlastníka ochranné známky.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, kterým jej napadla v celém rozsahu. Přípustnost svého dovolání dovozovala z toho, že napadené rozhodnutí závisí „na vyřešení otázky hmotného i procesního práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp., jež jsou dovolacím soudem rozhodovány rozdílně“.

Dle dovolatelky z čl. 9 odst. 1 nařízení jednoznačně vyplývá, že mezi práva z ochranné známky patří také právo (majitele) aktivně bránit třetím osobám v užívání shodných či zaměnitelně podobných označení třetích subjektů, k čemuž zpravidla dochází právě cestou soudního, případně správního řízení. Dle § 2 odst. 1 VPPV je osobou oprávněnou vymáhat práva z průmyslového vlastnictví (tj. včetně práv k ochranné známce) primárně vlastník nebo majitel takového práva; zákon pak dále toto právo výslovně přiznává také osobám oprávněným užívat dotčená práva průmyslového vlastnictví, zejména pak nabyvateli licence.

Dle dovolatelky lze souhlas s užíváním ochranné známky poskytnout také jiným způsobem než prostřednictvím licenční smlouvy, přičemž z předložené smlouvy mezi ní a majitelem ochranné známky Společenství č. 3728322 vyplývá vůle majitele známky umožnit, aby žalobkyně mohla nadále pokračovat v jí zahájených řízeních z porušení předmětné ochranné známky žalovanou. Podle § 35 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „obč. zák.“) bylo třeba projev vůle

vykládat podle toho, kdo právní úkon učinil. Na podporu svých tvrzení odkázala dovolatelka na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, dle kterého je pro posouzení oprávněnosti konkrétního užívání ochranné známky subjektem odlišným od jejího majitele rozhodná existence souhlasného projevu vůle majitele, v němž jsou zřetelně vymezeny podmínky a rozsah takového užívání. Z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu pak dovolatelka citovala, že zákon o ochranných známkách „v žádném svém ustanovení neuvádí, že uzavření licenční smlouvy je jediným možným způsobem poskytnutí souhlasu majitele ochranné známky s jejím užíváním třetí osobě, resp. že takový souhlas může majitel ochranné známky třetí osobě udělit jen v licenční smlouvě. Pokud by zákonodárce chtěl takovýto záměr vyjádřit, použil by v ustanovení § 14 odst. 1 citovaného zákona místo slov „bez souhlasu“ slovní spojení „bez uzavření licenční smlouvy“; tak ovšem zákonodárce nečiní.“ Nejvyšší soud pak v rozhodnutí uzavřel, že „nelze vůbec dovodit, že licenční smlouva představuje jedinou možnou formu souhlasu majitele s užíváním jeho ochranné známky“.

Žalobkyně je přesvědčena, že právo vymáhat práva z ochranné známky před příslušnými státními orgány spadá pod rozsah práva užívat ochrannou známku, přičemž i toto právo může být majitelem ochranné známky převedeno na třetí osobu např. formou licence. Tento závěr dle jejího názoru vyplývá též z ustanovení čl. 22 odst. 3 nařízení, jenž stanoví, že nabyvatel licence může se souhlasem majitele ochranné známky Společenství zahájit řízení ve věci porušení ochranné známky Společenství.

Žalobkyně se dále vyjádřila k odmítavému závěru odvolacího soudu o tom, že by vůbec došlo k porušení práv k předmětné ochranné známce a rovněž k jeho závěru o tom, že předmětná ochranná známka trpěla nedostatkem rozlišovací schopnosti, ačkoliv je tento argument dle jejího názoru pro daný spor irelevantní. Pokud dle dovolatelky odvolací soud odmítl, že by k porušení práv k ochranné známce došlo a přitom poukazoval zejména na údajná dřívější práva žalované, z napadeného rozsudku není jasné, jaká dřívější práva měla žalované náležet. Dovolatleka dále odmítla jakoukoliv analogickou aplikaci ustanovení čl. 8 odst. 4 nařízení na posuzovaný případ. Dle dovolatelky je s odkazem na čl. 99 odst. 1 a 3 nařízení nutno na dotčenou ochrannou známku Společenství nahlížet jako na platnou a její ochrana tudíž i nadále trvá.

Ve vztahu k nedostatku rozlišovací schopnosti předmětné ochranné známky pak uvedla, že specifický tvar krbových kamen ani zdaleka neodpovídá tvarům běžně užívaným pro krbová kamna, nejedná se o základní geometrický tvar a nepatří mezi tvary, které si spotřebitel přirozeně vybaví pro výrobky a které jsou pro ně typické, přičemž odkázala na rozsudek SDEU ve věci C-24/05 August Storck KG v. OHIM, případně rozsudek ve spojených věcech T-241/05, T-262/05 až T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 až T-31/06 The Procter & Gamble Company v. OHIM a rozsudek ve věci T-262/04 BIC SA v. OHIM. Dovolatelka se dovolávala toho, že judikatura SDEU přiznává rozlišovací schopnost těm trojrozměrným ochranným známkám, které se značným způsobem odlišují od normy nebo zvyklostí odvětví, přičemž má za to, že tak je tomu i v nyní posuzovaném případě, když tvar kamen chráněný dotčenou ochrannou známkou je vysoce originální a specifický, zcela se vymyká obvyklým tvarovým provedením krbových kamen jiných výrobců, a tudíž je schopen jednoznačně identifikovat výrobky žalobkyně a plnit tak základní funkce ochranné známky.

Žalobkyně navrhla, aby byl napadený rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu změněn tak, že se žalobě vyhovuje v celém rozsahu.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání uvedla, že podle jejího názoru žalobkyně v dovolání výslovně nespecifikovala žádnou právní otázku, která by měla povahu věci neřešené nebo řešené v rozporu s dosavadní soudní praxí. Žalovaná dále argumentovala, že žalobkyně není aktivně legitimována k vedení daného sporu a že k porušení práv k ochranné známce (kterou již žalobkyně stejně nevlastní)

nedošlo. Žalovaná proto navrhla, aby Nejvyšší soud předmětné dovolání odmítl, případně zamítl jako neopodstatněné.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále rovněž jen „o. s. ř.“).

Po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě osobou oprávněnou zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), Nejvyšší soud nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné.

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

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolatelka dovozovala přípustnost svého dovolání na tom, že napadené rozhodnutí závisí „na vyřešení otázky hmotného i procesního práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. jež jsou dovolacím soudem rozhodovány rozdílně“.

Z obsahu dovolání je zřejmá otázka, zda k užívání ochranné známky postačí souhlas majitele nebo je třeba licence. Odvolací soud se měl odchýlit od právního názoru vyjádřeného v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. V rozhodnutí, na které dovolatelka odkazuje, došel dovolací soud k závěru, že souhlas s užíváním ochranné známky může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou.

K posouzení, zda se odvolací soud odchýlil od uvedeného právního názoru, je však třeba nejprve odpovědět na otázku, zda poskytnutí „oprávnění 'prosazovat'v zemích Evropské unie práva ze známky proti žalované, zejména podávat žaloby pro porušení práv ke známce“ je užíváním práva průmyslového vlastnictví ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – dále opět také „VPPV“).

Tuto otázku dovolací soud dosud neřešil, a proto je dovolání k jejímu vyřešení přípustné.

Podle § 2 odst. 1 VPPV vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.

Podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen „směrnice“), kterou implementoval zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, členské státy uznávají jako osoby oprávněné žádat o použití opatření,

řízení a nápravných opatření uvedených v kapitole II a) nositele práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným právem; b) všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitele licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem; c) kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou řádně uznáváni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem; d) profesní subjekty ochrany práv, které jsou řádně uznávány jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem.

Směrnice tedy podle uvedeného článku považuje za osoby oprávněné vymáhat práva z průmyslového vlastnictví mj. osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitele licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem.

Obdobně zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v § 2 odst. 1 stanoví, že vymáhat práva podle tohoto zákona může též osoba oprávněná podle zvláštního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence.

Při vymezení osoby oprávněné užívat práva z průmyslového vlastnictví odkazuje směrnice na použitelné právo, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví odkazuje na zvláštní právní předpis.

Tímto zvláštním zákonem, resp. použitelným právem, je nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, přičemž vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu je pro posuzování dané věci rozhodné znění před novelou provedenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, tedy znění účinné do 22. března 2016 (dále opět jen „nařízení“). Z tohoto důvodu se nadále používá název ochranná známka Společenství (nyní ochranná známka EU).

Podle článku 22 odst. 1 nařízení ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro některé z nich a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

Podle článku 4 nařízení ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Podle článku 9 odst. 1 nařízení z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

a) toto označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;
c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Ustanovení § 2 odst. 1 VPPV zakládá aktivní věcnou legitimaci vymáhat práva průmyslového vlastnictví osobám tam uvedeným. Ochrany práv průmyslového vlastnictví se může domáhat zejména jejich vlastník, resp. majitel nebo jejich uživatel (zpravidla to bude držitel licence). Vlastník, resp. majitel ochranné známky je tím, komu práva náleží, tj. má všechna práva, která jsou s vlastnictvím ochranné známky spojena (v případě ochranné známky Společenství výlučné právo – srov. článek 9 odst. 1 první větu nařízení – užívat známku způsobem upraveným v článku 9 odst. 2 nařízení). Projevem výlučného práva užívat ochrannou známku je právo zakázat její užívání všem ostatním. Teprve tehdy, když je výlučné právo vlastníka porušeno, domáhá se vlastník jeho ochrany u soudu. Umožňuje-li mu zákon domáhat se práva u soudu, předpokládá, že právo, které vymáhá, mu náleží, avšak někdo do něj zasáhl a vlastník žádá, aby soud svým rozhodnutím jeho práva ochránil.

Co platí pro vlastníka ochranné známky, musí tím spíše platit pro jejího uživatele, resp. držitele licence. (Držitel licence – podle § 2 odst. VPPV svým jménem - vymáhá ta práva, která by jinak mohl vymáhat vlastník). Držitel licence proto musí nejprve sám disponovat právy, která je oprávněn svým jménem vymáhat. Z povahy věci je vyloučeno, aby obsahem licenční smlouvy bylo pouze oprávnění vymáhat práva, která vzhledem k obsahu licenční smlouvy nabyvatel nemá.

Byť odvolací soud zdůraznil roli licenční smlouvy jako základního nástroje pro udělení souhlasu, zároveň správně zkoumal, jaká oprávnění uděluje žalobkyni tzv. licenční smlouva ze dne 27. března 2013. Došel k závěru, že jediné oprávnění, které smlouva žalobkyni poskytuje, je oprávnění „prosazovat“ v zemích Evropské unie práva ze známky proti žalované, zejména podávat žaloby pro porušení práv ke známce.

Jak ovšem shora uvedeno, oprávnění vymáhat práva z průmyslového vlastnictví podle § 2 VPPV, tedy v posuzované věci právě ono právo „prosazovat“ známkoprávní nároky v řízení, je ovšem odvozeno od vlastnictví předmětu průmyslového vlastnictví či od práva jeho užívání a samotné vymáhání práva průmyslového vlastnictví není jeho užíváním.

Jestliže odvolací soud dospěl k závěru, že žalobkyni, která není vlastníkem předmětu průmyslového práva, nemělo být tzv. licenční smlouvou poskytnuto právo užívat, ale pouze právo vymáhat známkoprávní nárok, který jí nepříslušel, v řízení proti žalované, nelze než uzavřít, že k rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, nemohlo dojít. Závěry v tomto rozsudku přijaté se totiž týkaly situace, kdy žalovaný měl souhlas s užíváním ochranné známky. Nadto citovaný rozsudek řešil otázku souhlasu s užíváním ochranné známky při obraně žalovaného-uživatele proti žalobě vlastníka ochranné známky (neřešil, zda užívání známky na základě pouhého souhlasu s užíváním mimo licenční smlouvu je užíváním, které vyžaduje § 2 VPPV pro oprávnění vymáhat právo průmyslového vlastnictví).

Je tedy nutno uzavřít, že „oprávnění „prosazovat“ v zemích Evropské unie práva ze známky proti žalované, zejména podávat žaloby pro porušení práv ke známce“ nezakládá aktivní legitimaci žalobkyně v řízení o ochranu práv z ochranné známky Společenství, neboť žalobkyně není osobou oprávněnou podle § 2 VPPV vymáhat práva z průmyslového vlastnictví. Rozsudek odvolacího soudu je tedy z hlediska tohoto uplatněného dovolacího důvodu správný.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí odvolacího soudu je založené na závěru o nedostatku aktivní věcné legitimace žalobkyně-dovolatelky, nebylo nutno se již zabývat námitkou dovolatelky ve vztahu k hodnocení rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky a dřívějších práv žalované, resp. tato námitka nemůže založit přípustnost dovolání.

Na základě shora uvedeného proto Nejvyšší soud podle § 243d písm. a) dovolání zamítl.

zdroj: www.nsoud.cz

Právní věta - redakce.

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

Další články:

- Autonomie vůle (exkluzivně pro předplatitele)
- Správní žaloba a trestní rozsudek
- Střídavá péče (exkluzivně pro předplatitele)
- Styk dítěte s rodičem (exkluzivně pro předplatitele)
- 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