

ID: 112977

Průmyslový vzor

Za situace, kdy řízení o žalobě pro ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a o protinávru na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru bylo tuzemským soudem pro (průmyslové) vzory Společenství přerušeno podle čl. 86 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, přičemž žalovaný podal ve stanovené lhůtě návrh na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, lze v tomto řízení pokračovat pouze tehdy, je-li pro takový postup zvláštní důvod. Zvláštním důvodem pro pokračování v tomto řízení může být i okolnost, že některý z nároků uplatněných v žalobě nemůže být výsledkem řízení o prohlášení neplatnosti předmětného zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, vedeného u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, dotčen.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 23 Cdo 2800/2020-202 ze dne 28.1.2021)

Nejvyšší soud rozhodl ve věci žalobce HYPER THERM, INC., se sídlem v N.H., Spojené státy americké, zastoupeného JUDr. K.Č., Ph.D., advokátem se sídlem v P., proti žalované B&Bartoni, spol. s r.o., se sídlem v D.C., zastoupené Mgr. K.Š., advokátem se sídlem v P., o ochranu před porušováním průmyslových práv a nekalou soutěží, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 19/2017, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2020, č. j. 3 Cmo 86/2020-184, tak, že dovolání se zamítá.

Z odůvodnění :

I. Dosavadní průběh řízení

1. Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2020, č. j. 1 Cm 19/2017-172, jímž soud prvního stupně rozhodl, že v řízení přerušeném usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2017, č. j. 1 Cm 19/2017-96, se pokračuje.
2. Své rozhodnutí odůvodnil odvolací soud tím, že soud prvního stupně k návrhu žalobce přerušil podle § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. [99/1963](#) Sb., občanský soudní řád (dále též „o. s. ř.“), usnesením ze dne 23. 11. 2017 řízení vzhledem k protinávru žalované na zneplatnění (průmyslových) vzorů Společenství, jejichž ochrany se žalobce v řízení domáhá, a podle čl. 86 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (dále též „Nařízení“) uložil žalované povinnost do 30 dnů od doručení usnesení podat návrh na prohlášení neplatnosti (průmyslových) vzorů Společenství č. 001292122-0001 a 001292122-0002 u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě návrh podán, bude v řízení pokračováno a protinávrh žalované ze dne 15. 9. 2017 bude považován za vzatý zpět.
3. Za této situace se dle odvolacího soudu jednalo o přerušování řízení fakultativní, kdy soud při úvaze, zda řízení přerušit, postupuje podle okolností konkrétního případu. Důvody k přerušování řízení jsou dány zejména v případech, kdy probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. Musí jít o otázku, která má podstatný význam pro řešení daného případu, jež se vztahuje k danému skutkovému stavu a kterou si soud může vyřešit sám podle § 135 odst. 2 o. s. ř. Hlavní důvod pro přerušování řízení spočívá dle odvolacího soudu v hospodárnosti řízení, tj. aby stejná otázka nebyla posuzována zbytečně dvakrát. Soud přitom bere v úvahu i stav (pokročilost) obou

řízení tak, aby eventuální přerušeni mělo vůbec praktický smysl s ohledem na předpokládanou délku řízení, na jehož skončení hodlá soud vyčkat.

4. Odvolací soud tak dospěl k závěru, že dle článku 86 odst. 3 Nařízení je soud prvního stupně povinen přerušit řízení výlučně k umožnění podání návrhu na zrušení či prohlášení neplatnosti vzoru u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, nikoli přerušit řízení ve věci až do jeho pravomocného rozhodnutí. Nelze pominout, že předmětem řízení mohou být (a v této věci i jsou) nároky, opírající se o jiná práva, než jen ta, jež byla protinávrhem zpochybněna, a není tedy na místě, aby řízení i o nich bylo přerušeno s důsledky dle § 111 odst. 1 o. s. ř. a soud jejich důvodnost neprojednával. K probíhajícímu řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, k jehož zahájení došlo aplikací čl. 86 odst. 3 Nařízení, soud přitom ve smyslu § 135 odst. 2 o. s. ř. přihlíží, tj. i tak, že může vyčkat (ve smyslu věty druhé § 135 odst. 2 o. s. ř.) na rozhodnutí o podaném návrhu na zneplatnění či zrušení předmětného průmyslového vzoru (o němž dosud pravomocně rozhodnuto nebylo).

II. Dovolání a vyjádření k němu

5. Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, které považuje za přípustné podle § 237 o. s. ř. pro posouzení otázky dalšího procesního postupu soudu v případě protinávrhu na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství podle čl. 86 odst. 3 Nařízení, jež dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena.

6. Dle názoru žalované nelze na tuto situaci aplikovat rozhodovací praxi dovolacího soudu týkající se výkladu obecných ustanovení o přerušeni řízení podle občanského soudního řádu, neboť důvody pro přerušeni řízení vyplývají z čl. 86 odst. 3 Nařízení, jež je přímo aplikovatelným pramenem práva. Přerušeni řízení je opodstatněno tím, že Nařízení umožňuje žalovanému bránit se žalobě o porušení práv z (průmyslového) vzoru Společenství, jenž je zapisován bez věcného průzkumu novosti a individuální povahy, cestou protinávrhu na prohlášení jeho neplatnosti. O tomto protinávrhu rozhodne buď soud pro (průmyslové) vzory Společenství v tomtéž řízení, nebo soud na návrh žalobce přesune svoji pravomoc na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví tím, že přerušeni řízení a vyzve žalovaného, aby namísto protinávrhu podal u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví návrh na prohlášení neplatnosti vzoru. Je-li takový návrh podán, musí soud pro (průmyslové) vzory Společenství vyčkat do pravomocného skončení řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, neboť o nárocích z porušení práv z (průmyslového) vzoru Společenství lze přistoupit až poté, kdy bude o prohlášení neplatnosti vzoru rozhodnuto, a to bez ohledu, zda o něm rozhoduje soud či Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.

7. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud napadené usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

8. Žalobce se k dovolání žalované vyjádřil tak, že považuje za dovolání na nepřipustné. Má za to, že čl. 86 Nařízení nevyklučuje, aby soud, pokud mu to národní úprava umožňuje, v přerušeni řízení pokračoval, pokud nerozhodne o otázce, kterou řeší Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Navrhl, aby dovolací soud dovolání žalované odmítl nebo zamítl.

III. Přípustnost dovolání

9. Nejvyšší soud jako soud dovolací (čl. 92 odst. 3 Nařízení a § 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě a oprávněnou osobou, zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), posoudil, zda je dovolání přípustné.

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

11. Podle § 237 o. s. ř. 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 odvolacího soudu nebo která v rozhodování odvolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

12. Podle § 241a odst. 1 až 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odst. 1). V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh) (odst. 2). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení (odst. 3).

13. Dovolací soud shledává dovolání přípustným pro řešení dovolatelkou vymezené otázky, jež je otázkou procesního práva, týkající se podmínek, za kterých lze pokračovat v řízení přerušeném podle čl. 86 odst. 3 Nařízení, jež dosud nebyla v rozhodování odvolacího soudu vyřešena.

IV. Důvodnost dovolání a právní úvahy odvolacího soudu

14. Dovolání není důvodné.

15. Právní posouzení věci je činnost soudu spočívající v podřazení zjištěného skutkového stavu pod hypotézu (skutkovou podstatu) vyhledané právní normy, jež vede k učinění závěru, zda a komu soud právo či povinnost přizná, či nikoliv.

16. Nesprávným právním posouzením věci je obecně omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutková zjištění), tj. jestliže věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Právní rámec řízení o žalobě pro ohrožení či porušení (průmyslového) vzoru Společenství

17. Podle čl. 288 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy ze dne 13. 12. 2007 pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. [111/2009](#) Sb. m. s.) pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska (odst. 1). Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech (odst. 2).

18. Podle čl. 81 Nařízení soudy pro (průmyslové) vzory Společenství mají výlučnou příslušnost a) ve věcech všech žalob pro porušení a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení (průmyslových) vzorů Společenství; b) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy; c) ve věcech žalob na prohlášení neplatnosti nezapsaného (průmyslového) vzoru; d) ve věcech protinávrhů na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný v souvislosti s žalobami podle písmene a).

19. Podle čl. 85 odst. 1 Nařízení v soudním řízení o žalobě pro porušení nebo žalobě pro hrozící porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství soud pro (průmyslové) vzory Společenství

pohlíží na (průmyslový) vzor Společenství jako na vzor platný. Platnost lze zpochybnit pouze protinávrhem na prohlášení neplatnosti. Je však přípustná procesní námitka neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, uplatněná jinak než prostřednictvím protinávrhu, pokud žalovaný namítá, že by (průmyslový) vzor Společenství mohl být prohlášen za neplatný z důvodů existence staršího národního práva k (průmyslovému) vzoru ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. d) na straně žalovaného.

20. Podle čl. 86 odst. 3 Nařízení soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který projednává protinávrh na prohlášení neplatnosti, může na návrh majitele (průmyslového) vzoru a po vyslechnutí ostatních účastníků řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti podal ve stanovené lhůtě u úřadu. Není-li návrh v této lhůtě podán, pokračuje soud v řízení; protinávrh se považuje za vzatý zpět. Použije se čl. 91 odst. 3.

21. Podle čl. 91 odst. 1 Nařízení neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud pro (průmyslové) vzory Společenství, který projednává žalobu uvedenou v článku 81 s výjimkou žaloby na určení, že nedochází k porušování práv ze vzoru, přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na návrh účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost (průmyslového) vzoru Společenství již zpochybněna před jiným soudem pro (průmyslové) vzory Společenství cestou protinávrhu nebo byl-li již podán u úřadu návrh na prohlášení (průmyslového) vzoru za neplatný.

22. Podle čl. 91 odst. 2 Nařízení neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, úřad při projednávání návrhu na prohlášení neplatnosti přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo z podnětu účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost (průmyslového) vzoru Společenství již zpochybněna cestou protinávrhu u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství. Pokud však o to některý z účastníků řízení před soudem pro (průmyslové) vzory Společenství požádá, může soud po vyslechnutí ostatních účastníků přerušit řízení. V tomto případě úřad v řízení pokračuje.

K položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie

23. Vzhledem k přímé aplikovatelnosti předmětných ustanovení Nařízení, zakládajících důvod pro přerušení řízení ve věcech žalob pro ohrožení či porušení zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství, je nutno posoudit, zda jsou v projednávané věci splněny podmínky pro položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie o výkladu aktů orgánů Evropské unie ve smyslu čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie.

24. V případě aktů unijního práva vzniká právo vnitrostátního soudu, a jde-li o soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, též povinnost, předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru, vyvstane-li v řízení před ním otázka výkladu aktu unijního práva (a to i v případě unijního nařízení), ledaže vyvstává otázka není relevantní nebo že k dotčenému ustanovení unijního práva byl již výklad Soudním dvorem podán (tzv. výjimka *acte éclairé*) nebo že řádné používání unijního práva je tak zřejmé, že není ponechán prostor pro žádné rozumné pochybnosti (tzv. výjimka *acte clair*). (K tomu srov. zejm. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010 ve věci sp. zn. 31 Cdo 2325/2008, uveřejněné pod číslem 29/2011 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek; k výkladu unijnímu srov. zejm. rozsudky Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982 ve věci 283/81, Srl CILFIT a další a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della sanità, a ze dne 15. 9. 2005 ve věci C-495/03, Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris van Financiën.)

25. Dle názoru dovolacího soudu je v tomto směru významné, že obdobnou úpravu vzájemného střetu řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a řízení před soudy členských států Evropské unie obsahuje rovněž právní úprava ochranné známky Evropské unie (dříve ochranné

známky Společenství). [Srov. čl. 2 a čl. 151 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, v minulosti pak čl. 2 a čl. 123b odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, v pozdějších zněních kodifikovaných v nařízení 207/2009, a srov. též nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.] Ve vztahu k této obdobné problematice již byl v rozhodujících otázkách, jak uvedeno níže, výklad Soudním dvorem podán.

26. Vzhledem k obsahové podobnosti a obdobným cílům právních úprav ochranné známky Evropské unie a (průmyslového) vzoru Společenství v dotčeném rozsahu pak lze mít za to, že vzájemný vztah řízení o protinávrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství vedeného u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství a řízení o prohlášení neplatnosti tohoto vzoru vedeného u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví je zřejmý, proto žádná interpretační otázka týkající se unijního práva, jejíž řešení by vzbuzovalo rozumné pochybnosti v projednávané věci, nevzniká (tzv. výjimka *acte clair*). Na tomto závěru pak nic nemění ani vzájemná odlišnost podmínek stanovených pro zápis těchto předmětů průmyslového vlastnictví do příslušného rejstříku, neboť účinky takového zápisu a procesní možnosti prohlášení neplatnosti těchto předmětů jsou z hlediska otázky řešené v tomto řízení v obou případech shodné.

K přerušení řízení o žalobě pro ohrožení či porušení (průmyslového) vzoru Společenství

27. V řízení o žalobě pro ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství [srov. čl. 81 písm. a) Nařízení] vedeném před soudem pro (průmyslové) vzory Společenství [srov. čl. 80 Nařízení ve spojení s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. [221/2006](#) Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství] soud pohlíží tento na (průmyslový) vzor Společenství zásadně jako na vzor platný (srov. čl. 85 odst. 1 Nařízení). Nařízení přitom zakládá dvojí možný procesní režim, v jehož rámci lze o neplatnosti zapsaného vzoru rozhodnout.

28. Může se tak stát jednak na základě protinávrhu podaného žalovaným v řízení u soudu pro (průmyslové) vzory Společenství příslušného k projednání žaloby pro ohrožení či porušení práv z tohoto vzoru. Z hlediska ekonomie řízení umožňuje tento postup projednat rozhodující sporné otázky týkající se uplatňování práv ze zapsaného vzoru u soudu, u něhož se vzhledem k okolnostem předpokládají nejvhodnější podmínky pro rozhodnutí sporu (srov. čl. 82 Nařízení a odst. 30 jeho preambule).

29. Vedle toho upravuje Nařízení možnost projednání otázky platnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství bez ohledu na zahájení řízení o žalobě pro ohrožení či porušení tohoto vzoru před jediným orgánem, jímž je Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Tím se sleduje možnost úspory nákladů i času a zároveň rozvoje jednotného výkladu podmínek, kterými se řídí platnost zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství (srov. čl. 24 odst. 1 Nařízení a odst. 27 a 28 preambule Nařízení).

30. Byť příslušným soudem pro (průmyslové) vzory Společenství je některý ze soudů jednotlivých členských států, účinky jeho rozhodnutí, stejně jako v případě rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, platí vzhledem k jednotné povaze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství (s účinky *erga omnes*) ve všech členských státech Evropské unie (srov. čl. 87 ve spojení s čl. 26 Nařízení). Tím je zaručeno, aby o téže otázce nebyla vydána odporující si rozhodnutí ze strany soudů pro (průmyslové) vzory Společenství a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a nebyla tak ohrožena jednotná povaha těchto vzorů (srov. obdobně odst. 32 preambule nařízení č. 2017/1001).

31. Proto Nařízení stanoví pravidla vzájemné příslušnosti Úřadu Evropské unie pro duševní

vlastnictví a soudů pro (průmyslové) vzory Společenství při projednání otázky platnosti dotčeného zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství (srov. čl. 91 Nařízení).

32. Zásadně tak platí, že tato otázka má být posouzena buď na základě protinávru žalovaného u příslušného soudu pro (průmyslové) vzory Společenství nebo základě návrhu v řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví podle toho, které z těchto řízení bylo zahájeno dříve. Pozdější řízení je nutno, neexistují-li zvláštní důvody pro pokračování v řízení, přerušit (srov. obdobně na základě výkladu čl. 104 odst. 1 nařízení č. 207/2009 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 10. 2017 ve věci C-425/16, Hansruedi Raimund proti Michaelae Aigner). Dovolací soud přitom (ve vztahu k řízení o ochraně práv z ochranné známky Evropské unie podle čl. 104 odst. 1 nařízení č. 207/2009) dovodil, že zvláštním důvodem pro pokračování v řízení před soudem může být okolnost, že některý z nároků uplatněných v žalobě nemůže být výsledkem řízení (o zrušení ochranné známky Evropské unie nebo o jejím prohlášení za neplatnou), vedeného před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, dotčen (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 23 Cdo 2316/2018).

33. Nařízení zároveň upravuje dvě výjimky z tohoto pravidla ve prospěch projednání věci před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví v případě, kdy protinávrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství u příslušného soudu pro (průmyslové) vzory Společenství byl podán dříve než obdobný návrh u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

34. Je tom tak proto, že pro posuzování neplatnosti zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství zvolilo Nařízení princip centralizace řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, přičemž možnost, aby soudy pro (průmyslové) vzory Společenství rozhodovaly o protinávruzích na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, které byly podány v rámci žaloby pro ohrožení nebo porušení (průmyslových) vzorů Společenství, představuje pouze zmírnění této zásady (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-488/10, Celaya Empananza y Galdos Internacional SA proti Proyecto Integrals de Balizamiento SL).

35. První takovou výjimku vymezuje Nařízení v čl. 86 odst. 3, na jehož základě může soud pro (průmyslové) vzory Společenství přerušením řízení zohlednit zájem majitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, aby otázka platnosti jeho vzoru, jež byla v řízení před soudem zpochybněna protinávrem žalovaného, byla, pokud vůbec, projednána v řízení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. [Pro úplnost lze dodat, že byť dle českého úředního překladu čl. 86 odst. 3 Nařízení má být řízení před soudem přerušeno i za účelem podání návrhu na zrušení (průmyslového) vzoru Společenství, tak Nařízení ve skutečnosti institut zrušení (průmyslového) vzoru Společenství nestanoví, ani neobsahuje žádné důvody pro takové zrušení, stejně jako nestanoví žádný procesní základ takového řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví. Jedná se tak spíše o chybu v překladu.]

36. Druhá výjimka je stanovena v čl. 91 odst. 2 Nařízení, jež umožňuje soudu pro (průmyslové) vzory Společenství zohlednit přerušením řízení zájem kteréhokoli z účastníků řízení na posouzení platnosti tohoto vzoru v (později zahájeném) řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

37. V obou těchto situacích nicméně z jednotné povahy zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství plyne, že soud pro (průmyslové) vzory Společenství nesmí v (předtím přerušeném) řízení o žalobě pro ohrožení či porušení tohoto vzoru a o protinávru na prohlášení jeho neplatnosti rozhodnout ve věci dříve, než nabyde účinnosti (srov. čl. 55 odst. 1 a čl. 60 odst. 3 Nařízení) rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o návrhu na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru, mělo-li by být rozhodnutí soudu založeno na uplatněném důvodu neplatnosti předmětného vzoru (srov. též obdobně na základě výkladu čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 rozsudek Soudního dvora ze dne 19. 10. 2017 ve věci C-425/16, Hansruedi Raimund proti Michaelae Aigner).

K pokračování v řízení o žalobě pro ohrožení či porušení (průmyslového) vzoru Společenství

38. Podle čl. 88 odst. 3 Nařízení nestanoví-li toto nařízení jinak, řídí se soud pro (průmyslové) vzory Společenství procesními předpisy, které platí pro obdobná řízení ve věcech národních (průmyslových) vzorů toho členského státu, na jehož území má sídlo (odst. 3).

39. Vzhledem k tomu, že pro posouzení procesních podmínek případného pokračování v přerušném řízení před soudem pro (průmyslové) vzory Společenství nestanoví Nařízení žádnou zvláštní úpravu, uplatní se čl. 88 odst. 3 Nařízení a tato otázka se posoudí podle tuzemských procesních právních předpisů.

40. Obecně při použití vnitrostátních předpisů při projednání žalob založených na unijním právu platí, že procesní podmínky soudních řízení o těchto žalobách nesmí být pro účastníky méně příznivé než ty, které se týkají obdobných řízení na základě vnitrostátního práva (zásada rovnocennosti) a nesmějí v praxi znemožňovat nebo nadměrně zatěžovat výkon práv přiznaných právním řádem (zásada efektivity) (srov. např. rozsudky Soudního dvora ze dne 16. 12. 1976 ve věci 33/76, Rewe-Zentralfinanz eG a Rewe-Zentral AG proti Landwirtschaftskammer für das Saarland, ze dne 15. 4. 2008 ve věci C-268/06, Impact proti Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport, ze dne 18. 3. 2010 ve věci C-317/08 až C-320/08, Rosalba Alassini a další proti Telecom Italia SpA, a ze dne 27. 6. 2013 ve věci C-93/12, ET Agroconsulting-04-Velko Stojanov proti Izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelje“ - Razplaštatelna agencia).

41. Na základě těchto východisek je třeba dovodit, že podmínky pro pokračování v řízení před tuzemským soudem pro (průmyslové) vzory Společenství, jež bylo přerušeno z důvodů stanovených v unijním právu podle shora citovaných ustanovení Nařízení, je nutno posoudit za přiměřeného použití § 111 odst. 2 o. s. ř., neboť úprava obsažená v tomto ustanovení svým účelem nejlépe odpovídá shora uvedeným zásadám rovnocennosti a efektivity při projednání žaloby založené na unijním právu (průmyslových) vzorů Společenství.

42. Podle § 111 odst. 2 o. s. ř. jestliže je řízení přerušeno podle § 109 odst. 1 a 2, činí soud všechna potřebná opatření, aby byly odstraněny překážky, jež způsobily přerušeni nebo pro které přerušeni trvá. Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje soud v řízení i bez návrhu.

43. Dovolací soud ve vztahu k otázce pokračování v řízení podle § 111 odst. 2 o. s. ř. ve svém rozhodování dovodil, že odpadne-li překážka, pro kterou řízení bylo přerušeno, musí soud v řízení pokračovat. Rozhodnutí o pokračování v řízení tento (zákonem předvídaný) postup pouze deklaruje (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1669/2018).

44. Proto je-li řízení o žalobě pro ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a o protinávru na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru přerušeno podle čl. 86 odst. 3 Nařízení, je překážkou, pro kterou nelze v řízení zásadně pokračovat, existence takto zahájeného řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, neboť o nárocích, jež jsou založeny na uplatněném důvodu neplatnosti, nelze do nabytí účinnosti rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví rozhodnout.

45. Nicméně připouští-li Nařízení, že mohou existovat zvláštní důvody, pro které při souběhu soudního řízení o žalobě pro ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství s řízením o návrhu podaném u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na prohlášení (průmyslového) vzoru Společenství za neplatný lze soudní řízení nepřerušit a v řízení pokračovat (čl.

91 odst. 1 Nařízení), je možno dovozovat, že existenci obdobných zvláštních důvodů lze zohlednit i z hlediska úvahy, zda je možno podle čl. 88 odst. 3 Nařízení ve spojení s čl. 111 odst. 2 o. s. ř. v již přerušném soudním řízení pokračovat.

46. Lze tak uzavřít, že za situace, kdy řízení o žalobě pro ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství a o protinávru na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru bylo tuzemským soudem pro (průmyslové) vzory Společenství přerušeno podle čl. 86 odst. 3 Nařízení, přičemž žalovaný podal ve stanovené lhůtě návrh na prohlášení neplatnosti tohoto vzoru u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, lze v tomto řízení pokračovat pouze tehdy, je-li pro takový postup zvláštní důvod.

47. Zvláštním důvodem pro pokračování v tomto řízení může být i okolnost, že některý z nároků uplatněných v žalobě nemůže být výsledkem řízení o prohlášení neplatnosti předmětného zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, vedeného u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, dotčen.

Posouzení v poměrech projednávané věci

48. Na základě shora uvedených východisek lze v poměrech projednávané věci uzavřít, že odvolací soud věc posoudil v rozsahu dovolatelkou vymezené otázky správně.

49. Dospěl-li odvolací soud k závěru, že poté, kdy žalovaná ve smyslu čl. 86 odst. 3 Nařízení podala příslušný návrh k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví, jsou zde důvody pro pokračování v řízení, neboť předmětem řízení je vícero nároků, z nichž některé se opírají o jiná práva, než byla protinávrem žalované zpochybněna, pak tento závěr odvolacího soudu obstojí. Jak zdůvodněno shora, existence takových nároků může představovat zvláštní důvod pro pokračování v řízení ve smyslu uvedeného výkladu dotčených ustanovení unijního práva.

50. Dovolací soud se neztotožňuje se závěry odvolacího soudu pouze v tom směru, že za situace, kdy soud pro (průmyslové) vzory Společenství využije možnost přerušit řízení postupem a s účinky podle čl. 86 odst. 3 Nařízení, trvají dle názoru dovolacího soudu důvody pro přerušení řízení v případě řádného podání příslušného návrhu žalovaným k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zásadně až do účinnosti rozhodnutí o tomto návrhu. Pokračovat lze v takovém řízení jen výjimečně, a to za předpokladu, že zde je pro takový postup zvláštní důvod.

51. V případě pokračování v řízení na základě takového zvláštního důvodu nicméně platí, že ve vztahu k těm nárokům z ohrožení či porušení zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, jež mohou být rozhodnutím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví v řízení o prohlášení neplatnosti tohoto vzoru dotčeny, je soud tímto rozhodnutím na základě zvláštní právní úpravy vyplývající z unijního práva vázán.

52. Proto pominou-li případně zvláštní důvody pro pokračování v řízení před soudem pro (průmyslové) vzory Společenství a nebude-li dosud Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví o návrhu žalované účinně rozhodnuto, soud řízení (ve věci nároků, jež mohou být budoucím rozhodnutím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví dotčeny) přeruší podle čl. 88 odst. 3 Nařízení ve spojení s § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

53. Na správnosti rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu dovolatelkou vymezené otázky nicméně tento závěr ničeho nemění.

54. Vzhledem k přípustnosti dovolání přezkoumal dovolací soud podle § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř., zda řízení nebylo postiženo vadami uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i jinými vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a shledal, že řízení před soudy obou stupňů takovými vadami netrpí.

V. Závěr

55. Z pohledu uplatněných dovolacích důvodů je rozhodnutí odvolacího soudu správné. Dovolací soud proto dovolání podle § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř. zamítl.

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

Další články:

- [Majetková podstata \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Náhrada škody \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Odpovědnost státu za újmu \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Předběžné opatření](#)
- [Valná hromada \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Pracovní doba](#)
- [Exekuce](#)
- [Důkazní břemeno](#)
- [Dokazování, neúčinnost právního jednání](#)
- [Katastr nemovitostí](#)
- [Náhrada za ztrátu na výdělku \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)