

# Výmaz shodné, či zaměnitelné ochranné známky

O provedení výmazu shodné či zaměnitelné ochranné známky může žádat pouze majitel všeobecně známé ochranné známky, v jehož prospěch svědčí pravomocné rozhodnutí soudu, podle kterého je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 Odo 912/2003, ze dne 24.3.2004)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně D., s. r. o., zastoupené, advokátem, proti žalovanému J. K., zastoupenému, advokátkou, o ochranu před nekalou soutěží, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 CmS 48/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. května 2003, č.j. 4 Cmo 453/2001-112, tak, že rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. května 2003, č. j. 4 Cmo 453/2001-112, se ve výroku, jímž byl zamítnut návrh, aby soud určil, že užití ochranné známky D. J. K. zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod č. ... pro majitele J. K. je nedovoleným soutěžním jednáním, a ve výroku o nákladech řízení zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Vrchnímu soudu v Olomouci k dalšímu řízení.

Z odůvodnění :

Vrchní soud v Olomouci ve výroku označeným rozsudkem změnil rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2000, č. j. 11 CmS 48/99-85, ve výroku I., jímž soud prvního stupně určil, že užití ochranné známky D. J. K., zapsané v rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze pod č... pro majitele J. K., je nedovoleným soutěžním jednáním, tak, že žalobu zamítl. Ve výroku II., jímž soud prvního stupně uložil žalovanému povinnost zdržet se užívání ochranné známky D. pro výrobky jím distribuované, tento rozsudek potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Soud prvního stupně po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobkyně má naléhavý právní zájem na požadovaném určení ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), když žalovanému svědčí priorita zápisu ochranné známky D., a tedy mu svědčí známkoprávní úprava, a žalobkyně „skutečně nemá jinou možnost vyjasnit právní vztah“ mezi ní a žalovaným, než právě určovací žalobou.

Naproti tomu odvolací soud při řešení otázky existence naléhavého právního zájmu žalobkyně na požadovaném určení dospěl k závěrům od soudu prvního stupně odlišným. Akcentuje, že žalobkyně není majitelkou ochranné známky a nesvědčí jí proto známkoprávní ochrana, uzavřel, že se nemůže domáhat „ochrany“ ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. [137/1995](#) Sb., o ochranných známkách (dále též jen „zákon o ochranných známkách“). Jelikož žalobkyně nemá zapsanu shodnou ani zaměnitelnou ochrannou známku, nemůže uplatnit právo svědčící pouze majiteli ochranné známky, a jí tvrzený naléhavý právní zájem na určení, že užití ochranné známky žalovaným je nedovoleným soutěžním jednáním, není dán. Výše uvedený závěr pak odvolací soud učinil s odkazem na žalobní tvrzení, v nichž žalobkyně existenci naléhavého právního zájmu odůvodňovala právě odkazem na výše zmiňované ustanovení zákona o ochranných známkách, a na němž setrvala rovněž ve vyjádření k dovolání.

Proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu jeho měnícího výroku podala žalobkyně včasné dovolání, odkazujíc co do jeho přípustnosti na ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., a co do jeho důvodnosti na ustanovení § 241 odst. 3 písm. b) a d) o. s. ř.

Namítá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení existence naléhavého právního zájmu [§ 80 písm. c) o. s. ř.]. Podle jejího právního názoru z ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách nevyplývá, že předpokladem úspěšného výmazu ochranné známky je, aby sama žalobkyně byla majitelkou shodné ochranné známky, když ve smyslu věty druhé předmětného ustanovení je předpokladem výmazu na straně majitele

všeobecně známé ochranné známky pouze jím do šesti měsíců od právní moci v předmětném ustanovení popsaného soudního rozhodnutí podaná žádost o výmaz.

Nesprávnost právního posouzení věci odvolacím soudem dále dovolatelka spatřuje v tom, že odvolací soud přes své zjištění o více jednáních, resp. způsobech naplnění skutkových podstat nekalosoutěžního jednání žalovaným dovedl neexistenci naléhavého právního zájmu na ochraně postavení žalobkyně, a to přestože využití určovací žaloby je namísto za účelem poskytnutí ochrany právního postavení žalobce v případech, kdy žaloba na splnění povinnosti neřeší a nemůže řešit celý obsah a dosah sporného právního vztahu.

Případné soudní rozhodnutí určující nedovolenost užívání ochranné známky D. žalovaným pak má dle dovolatelky právní význam i s přihlédnutím k poskytnutí případné budoucí ochrany jejího postavení před jakýmkoli způsobem porušování jejích práv k předmětnému označení ze strany žalovaného, když z hlediska „právní kvalifikace“ jím bude „využívání“ známky D. žalovaným postaveno najisto.

Existenci vady řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241 odst. 3 písm. b) o. s. ř.] dovolatelka spatřuje v tom, že v řízení před soudem prvního stupně nebylo vedeno dokazování ke zjištění, zda žalobkyně je či není majitelkou všeobecně známé ochranné známky D. (soud prvního stupně založil svůj závěr o existenci naléhavého právního zájmu na požadovaném určení na právní argumentaci zcela jiné), a odvolací soud proto, dospěl-li k jinému právnímu závěru, měl rozhodnutí soudu prvního stupně „částečně“ zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení. Jestliže tak neučinil a rozhodnutí soudu prvního stupně změnil, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Podle dovolatelky odvolací soud rovněž pochybil, pokud v odůvodnění rozsudku přezkoumatelně nevyjádřil, v čem spatřuje vadu posouzení věci soudem prvního stupně v jím změněné části rozsudku, a pouze popsal „své právní hodnocení věci“.

Proto dovolatelka požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu v rozsahu dovoláním dotčeném zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhuje, aby dovolání bylo jako nedůvodné zamítnuto, když v rámci dokazování v řízení před soudem prvního stupně bylo nesporně zjištěno, že žalobkyně není majitelkou ochranné známky D., ani ochranné známky s ní shodné či zaměnitelné.

S poukazem na „ustálenou judikaturu“ ve věci přípustnosti určovacích žalob považuje tvrzení žalobkyně, že naléhavý právní zájem na určovací žalobě je dán tím, že požadovaným určením by se vytvořil pevný základ pro vyjasnění právních vztahů mezi účastníky, za nesprávné, a její názor, že určením nedovolenosti soutěžního jednání žalovaného, by se předešlo účinně a zcela žalobě o plnění, popř. budoucím žalobám zdržovacím, za účelový.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000. O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud ve shodě s bodem 15., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., dovolání rovněž projednal podle dosavadního znění občanského soudního řádu, jak sám výslovně zmínil v důvodech rozsudku.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé, a je i důvodné.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval existencí dovolacího důvodu podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. a v jeho rámci zejména posouzením správnosti závěru odvolacího soudu, že žalobkyně nemá naléhavý právní zájem na určení, že užití ochranné známky D. žalovaným jako jejím majitelem je nedovoleným soutěžním jednáním.

Odvolací soud založil svůj závěr o neexistenci naléhavého právního zájmu žalobkyně na určení, že užití ochranné známky žalovaným je nedovoleným soutěžním jednáním, na tom, že žalobkyně není majitelkou ochranné známky, nemá zapsanu ani shodnou, ani zaměnitelnou ochrannou známku, a nemůže se tak domáhat ochrany ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

Podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách Úřad vymaže z rejstříku shodnou či zaměnitelnou

ochrannou známku na základě soudního rozhodnutí, podle něhož je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním. Výmaz bude proveden, požádá-li majitel všeobecně známé ochranné známky o výmaz do šesti měsíců od právní moci soudního rozhodnutí.

Ze shora citovaného ustanovení je nepochybné, že o provedení výmazu shodné či zaměnitelné ochranné známky může žádat pouze majitel všeobecně známé ochranné známky, v jehož prospěch svědčí pravomocné rozhodnutí soudu, podle kterého je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, tj., že návrh na výmaz ochranné známky může podat jen ten, kdo byl účastníkem soudního řízení (rozuměj řízení, v němž bylo takové rozhodnutí vydáno). Ustanovení § 19 zákona o ochranných známkách upravující převod a přechod ochranné známky tím není dotčeno.

Jelikož žalobkyně v průběhu řízení před soudy obou stupňů (a ostatně ani v dovolání) netvrdí, že je majitelkou všeobecně známé ochranné známky, a naopak argumentuje, že předpokladem úspěšného výmazu ochranné známky tato skutečnost není, nelze právnímu závěru odvolacího soudu o neexistenci naléhavého právního zájmu vybudovanému na výkladu ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách ničeho vytknout.

Přesto právní posouzení věci odvolacím soudem, pokud jde o (ne)existenci naléhavého právního zájmu žalobkyně na požadovaném určení, neobstojí.

Podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. žalobou lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Výklad podávaný soudní praxí je jednotný v závěru, že naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je dán zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo žalobce, nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým. Žaloba domáhající se určení podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. nemůže být zpravidla opodstatněna tam, kde lze žalovat na splnění povinnosti (shodně srov. rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod číslem 17/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Určovací žaloba podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. je preventivního charakteru a má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat stav ohrožení práva či nejistoty v právním vztahu a k odpovídající nápravě nelze dospět jinak, jednak v případech, v nichž určovací žaloba účinněji než jiné právní prostředky vystihuje obsah a povahu příslušného právního vztahu a jejím prostřednictvím lze dosáhnout úpravy tvořící určitý právní rámec, který je zárukou odvrácení budoucích sporů účastníků.

Tyto funkce určovací žaloby korespondují právě s podmínkou naléhavého právního zájmu a nelze-li v konkrétním případě očekávat, že je určovací žaloba bude plnit, nebude dán ani naléhavý právní zájem na takovém určení. Přitom příslušné závěry se vážou nejen k žalobě na určení jako takové, ale také k tomu, jakého konkrétního určení se žalobce domáhá (shodně srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 1997, pod číslem 21).

Omezil-li se odvolací soud, zkoumající existenci naléhavého právního zájmu žalobkyně na požadovaném určení, pouze na (ne)splnění předpokladu pro výmaz ochranné známky podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách, a neřešil-li tuto otázku také z pohledu závěrů formulovaných shora uvedenými rozhodnutími Nejvyššího soudu, zůstalo jeho právní posouzení věci, pokud jde o závěr o neexistenci naléhavého právního zájmu žalobkyně na požadovaném určení podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř., neúplné a tudíž i nesprávné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozsudek odvolacího soudu v rozsahu dovoláním dotčeném zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 věta za středníkem, odst. 2 a odst. 5 o. s. ř.).

## Další články:

- [Jistota](#)
- [Insolvenční řízení](#)
- [Exekuce](#)
- [Započtení](#)
- [Reorganizace](#)
- [Soudní poplatky \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Spotřebitel \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Správa společné věci \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Správní řízení \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Vylučovací žaloba \(exkluzivně pro předplatitele\)](#)
- [Promlčení, insolvence](#)