17. 4. 2014

ID: 94133

Zaměnitelnost ochranné známky

Otázku zaměnitelnosti či klamavosti je třeba posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem je „zejména takový zákazník, který má dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, a lze od něho očekávat, že přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobků apod. Při posuzování zaměnitelnosti tak nepostačuje odvolávat se pouze na shodné prvky označení, ale je nutné vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení, především vizuálně, působí na průměrného zákazníka a dále je zapotřebí přihlížet ke všem relevantním okolnostem.“

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 23 Cdo 2044/2013, ze dne 20.2.2014)

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně HOTEL ANDĚL s.r.o., se sídlem v P., zastoupené Mgr. Ing. M.N., advokátem, se sídlem v S., proti žalované Anděl Investment Praha s.r.o., se sídlem v P., zastoupené Mgr. J.K., advokátem, se sídlem v P., o ochranu práv z ochranné známky a ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 40/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 236/2012-329, tak, že dovolání v rozsahu, ve kterém směřovalo proti výroku rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 236/2012, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I, se zamítá. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání odmítá.

Z odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. dubna 2012, č. j. 2 Cm 40/2007-285, zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna zdržet se označování své provozovny na adrese P., názvem, který obsahuje řetězec alfanumerických znaků „andel“, a to na provozovně samé, v telefonním seznamu Zlaté stránky i na internetu, vyjma uvádění celého názvu své obchodní firmy, a odstranit označení „Hotel Andels“ z internetového webu www.praha-hotel.cz (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

Soud prvního stupně zjistil, že žalobkyně je vlastníkem národní slovní ochranné známky andel zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu 174316 dne 25. srpna 2004, s právem přednosti od 30. listopadu 2001, a to mj. i pro hotelové, restaurační a barové služby včetně poskytování stravy, ubytovací služby v hotelích, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních. Dále soud zjistil, že žalobkyně podniká pod obchodní firmou HOTEL ANDĚL s.r.o. s předmětem podnikání hostinská činnost, pekařství, cukrářství a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žalovaná podniká pod obchodní firmou Anděl Investment Praha s.r.o. s předmětem podnikání mimo jiné směnárenská a hostinská činnost, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Na internetových stránkách nabízejících hotelové služby v Praze (www.praha-hotel.cz) je v kategorii luxusních hotelů uveden hotel Angel’s (správně Andel’s), v kategorii standardních hotelů hotel Anděl.

Internetovou doménu www.andelshotel.com zaregistroval právní předchůdce žalované [Hotel Andel (správně Anděl) Praha a.s.] již 14. září 2001, prezentace propagující hotel pod názvem, který je předmětem sporu, byla spuštěna dne 17. listopadu 2001. Obsahem prezentace bylo i oznámení o plánovaném otevření hotelu v červnu 2002. Sporný název andel’s hotel prague se objevil i v tištěných

publikacích, mimo jiné ve Večerníku Praha ze dne 10. července 2001. V těchto publikacích je zmiňována plánovaná výstavba hotelu žalované pod uvedeným názvem.

Při právním posouzením věci byl soud vázán právním názorem odvolacího soudu, když měl posuzovat, zda žalované svědčí právo předchozího uživatele dle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“). Podle závazného názoru odvolacího soudu označení andel’s hotel prague není samo o sobě zaměnitelné s označením provozovny a obchodní firmou žalobkyně (HOTEL ANDĚL, resp. HOTEL ANDĚL s.r.o.), neboť jde o natolik rozdílné označení, že vylučuje klamání či matení veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že důkazy bylo prokázáno, že hotel žalované byl přede dnem počátku práva přednosti žalobkyně masivně a soustavně propagován, dospěl soud prvního stupně k závěru, že žalobkyně je povinna strpět užívání označení žalované dle § 10 odst. 2 ZOZ, neboť práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky žalobkyně k předmětné ochranné známce a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky. Soud přihlédl i k tomu, že je přirozené, aby v místě po generace nazývaném Anděl byl budoucí hotel žalované pojmenován s využitím tohoto slovního základu. Ohledně nároků z nekalé soutěže odkázal soud prvního stupně na předchozí rozsudek soudu odvolacího, že pokud žalovaná své označení užívá po právu, nenaplňuje její jednání žádnou ze skutkových podstat nekalé soutěže.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 236/2012-329, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výroku pod bodem I a změnil ve výroku pod bodem II (o náhradě nákladů řízení) tak, že uložil žalobkyni zaplatit žalované částku 60 984 Kč na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně. Zároveň žalobkyni uložil zaplatit žalované na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 18 876 Kč.

Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně. Setrval na závěru, že označení andel’s hotel prague není zaměnitelné s označením provozovny a obchodní firmou žalobkyně (HOTEL ANDĚL, resp. HOTEL ANDĚL s.r.o.) a nepředstavuje tak zásah do práv žalobkyně z obchodní firmy dle § 10 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“). Vzhledem k tomu, že předmětná ochranná známka byla zapsána až po nabytí účinnosti ZOZ, nepoužije se přechodné ustanovení § 52 odst. 8 ZOZ a na posouzení omezení práv se použije platná právní úprava ZOZ (tedy § 10 odst. 2 ZOZ). Je nerozhodné, zda bylo pro hotel vydáno živnostenské oprávnění, zda již fakticky fungoval a kdo byl jeho vlastníkem – rozhodné je pouze to, že budoucí hotel umístěný na daném místě byl již označován jako andel’s hotel Prague či andel’s Prague a toto pojmenování se stalo veřejně známým. To vylučuje, že by k použití označení přistoupila žalovaná (či její právní předchůdce ve vlastnictví hotelu či jeho stavby) pod vlivem znalosti ochranné známky žalobkyně či její přihlášky. K přechodu práva na nezapsané označení odkázal odvolací soud na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 22. října 2003, sp. zn. 32 Odo 697/2002. Pokud v rozhodné době již existovala žalobkyně a její Hotel Anděl, pak volba uvedeného označení andel’s hotel Prague vylučuje jakoukoli možnost záměny a matení zákaznické veřejnosti a provozovny dostatečně odlišuje (i od firmy žalobkyně). Užívání označení pro budoucí hotel tak nebylo v rozporu s právními předpisy. S odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2000, sp. zn. 3 Cmo 89/98, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2008, sp. zn. 7 A 72/2000, odvolací soud konstatoval, že ke stejnému závěru by vedla i aplikace § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., jehož užití se žalobkyně dovolávala s mylným výkladem tam uvedené dvouleté lhůty. Právo žalobkyně ze slovní ochranné známky andel je tedy omezeno právem žalované, jež (či její předchůdci v tomto právu) uvedené slovo užívala před podáním přihlášky předmětné ochranné známky veřejně, s dostatečnou mírou publicity, v souvislosti s názvem předmětného hotelu zejména v podobě označení andel’s hotel Prague či andel’s Prague.

Podle odvolacího soudu rovněž nebyly naplněny podmínky nekalé soutěže, neboť jednání žalované

nebylo v rozporu s dobrými mravy soutěže a nebylo způsobilé přivodit žalobkyni újmu. Jestliže žalovaná započala zcela samostatně s veřejným užíváním označení andel's hotel Prague či andel's Prague pro hotel budovaný v lokalitě Anděl v Praze 5, pak pozdější přihláška a zápis ochranné známky žalované (správně žalobkyně) nemůže bránit tomu, aby nadále bylo uvedené označení pro daný hotel (nyní provozovaný žalovanou) užíváno. Z hlediska informovaného průměrného spotřebitele z označení provozoven účastníků nevznikne mylný dojem či nesprávná a skutečnosti neodpovídající představa.

Náklady řízení v řízení před soudem prvního stupně odvolací soud vypočítal jiným způsobem než soud prvního stupně a proto výrok o jejich náhradě změnil.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Jeho přípustnost spatřuje v tom, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe soudu dovolacího, zejména od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, a od jeho rozsudků sp. zn. 23 Cdo 4945/2009 a sp. zn. 32 Cdo 4555/2008. Rozdílně řešenou otázkou má být právní otázka týkající se znaků osoby „předchozího uživatele nezapsaného označení“ podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ a znaků „užívání nezapsaného označení“. Zejména má jít o anonymitu předchozího uživatele a neurčitost a nekvalifikovanost předchozího užívání.

Dále v textu dovolatelka poukázala na dosud neřešenou otázku zásadního právního významu, zda může někomu vniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či zboží), která se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by měl označovat. Podle dovolatelky by tato otázka měla být posouzena tak, že ochranná známka je kvalifikovaným označením a proti ní může působit také jen kvalifikované užívání byť nezapsaného označení.

Dovolacím důvodem je skutečnost, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení znaků předchozího uživatele nezapsaného označení, v jehož prospěch svědčí výluka ze známkoprávní ochrany k tíži vlastníka ochranné známky podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ i ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a též na nesprávném právním posouzení obsahu pojmu „užívání“, v těchto ustanoveních uvedených.

Podle dovolatelky napadené rozsudky také nesprávně stanovily účelně vynaložené náklady – ty měly být stanoveny podle advokátního tarifu podle skutečné práce zástupce podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., nikoliv podle paušální vyhlášky, kterážto je neústavní, neboť povinnosti lze ukládat jen na základě zákona a v jeho mezích.

K nesprávnosti právního posouzení § 10 odst. 2 ZOZ dovolatelka uvedla, že podle jejího názoru ve shodě s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, musí být v soudním řízení, jehož výsledkem je napadený rozsudek, který prolamuje známkoprávní ochranu dovolatelky, konkretizována osoba, která takový průlom založila. Teprve poté mělo smysl provádět dokazování ohledně případů „užívání“ před podáním přihlášky dovolatelky a zkoumat, zda taková vůbec existuje, od kdy má právní subjektivitu, proč je právním předchůdcem žalované, zda užívání bylo uskutečněno touto osobou, zda je taková osoba držitelem podnikatelského oprávnění k rozhodnému datu, neboť jen pak lze konstatovat užívání nezapsaného obchodního označení v souladu s právem České republiky. Kdo není držitelem podnikatelského oprávnění, těžko může v souladu s právem podnikat v provozování hotelu jakkoli označeného. Po konkretizaci takové osoby lze zjistit, zda hotel opravdu stál v době, kdy k užívání označení hotelu mělo dojít.

Podle dovolatelky napadený rozsudek neuvádí údaje o osobě, o jejíž existenci a užívání označení andel opřel svůj výrok. Soudy se zabývaly jen tím, zda se našla nějaká zmínka obsahující slovo andel

k datu před podáním přihlášky ochranné známky, přičemž neřešily, kdo konkrétně a pro jaký druh služby takové označení užil a zda ho užil v souladu s právem. V napadeném rozsudku se tak objevují pouze anonymní odkazy na bezejmenného právního předchůdce. Jedinou výjimkou je strana 4 napadeného rozsudku, kde se uvádí, že přihlašovatelem domény hotelandels.com je Hotel Anděl Praha a.s., který sfúzoval s žalovanou.

Ač byl hotel žalované dokončen až koncem roku 2002 a ten, kdo ho tehdy začal provozovat, získal podnikatelské oprávnění pro ubytovací služby až v říjnu 2002, je přesto rozsudek postaven na tom, že označení andel bylo někým užíváno před 30. listopadem 2001 právě pro hotelové (neexistující) služby.

Dovolatelka poukázala na dosud neřešenou otázku zásadního právního významu, zda může někomu vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či zboží), která se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by měl označovat. Podle dovolatelky by tato otázka měla být posouzena tak, že ochranná známka je kvalifikovaným označením a proti ní může působit také jen kvalifikované užívání byť nezapsaného označení.

Podle dovolatelky soud nesprávně vyložil, že existence zahraniční domény hotelandels.com vzniklé dne 14. září 2001 zakládá právo předchozího uživatele, přestože dovolatelka provozuje již od 17. srpna 2000 „Hotel Anděl“ blízko pozdějšího hotelu žalované. První, kdo se na trhu hotelových služeb v Praze objevil s hotelem o názvu „Anděl“ byla dovolatelka a byla první, kdo si přihlásil toto označení jako ochrannou známku.

Úřad průmyslového vlastnictví stejnou otázku mezi stejnými stranami rozhodl tak, že nebyla dohledána žádná osoba ani žádné relevantní označování, které by založilo právo předchozího uživatele. Správní rozhodnutí je založeno ve spise.

Podle dovolatelky navíc přihláška předmětné ochranné známky byla podána dne 30. listopadu 2001, za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“). Dne 1. dubna 2004 nabyl účinnosti ZOZ, ochranná známka byla zapsána dne 25. srpna 2004. Podle ZOZ se tedy posuzuje, zda kde dni 30. listopadu 2001 vznikl žalované nárok proti dovolatelce podle § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. Je tak na místě dvouletá lhůta před podáním přihlášky, tj. od 29. listopadu 1999. Jednodenní užívání může působit jako právo předchozího uživatele jen proti vlastníkům ochranných známek přihlášených po 31. březnu 2004, pokud byly zapsány. Proti ochranným známkám, jejichž přihlášky byly podány před 1. dubnem 2004, může působit jen dvouleté předchozí užívání, které se stalo vžitým ve prospěch nezapsaného označení. Pro ochrannou známku dovolatelky je rozhodující datum přihlášky, nikoliv datum zápisu. Zákon o ochranných známkách č. 41/2003 Sb. podle svého § 52 odst. 8 nepůsobí proti vztahům již vzniklým. Rozhodnutí o zápisu ochranné známky je sice konstitutivní, ale ke dni podání přihlášky, což vyplývá zejména z § 29 odst. 1 ZOZ, podle kterého ochranná známka platí deset let od přihlášky. Ustanovení § 52 odst. 8 ZOZ dovolatelka vysvětluje tak, že ZOZ se použije nejen pro známky zapsané po jeho účinnosti, ale na všechny známky dosud zapsané v rejstříku před jeho účinností, bez ohledu na datum zápisu. Vztah mezi dovolatelkou a předchozími uživateli nezapsaného označení je založen na datu přihlášky, nikoli na datu zápisu. Podle dovolatelky shodný názor zastává i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007: „Pro vyřešení otázky, která právní úprava má být použita, je rozhodné, v kterém období nárok majitele ochranné známky na ochranu vznikl. Vznik vztahů z ochranných známek, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti nových zákonů o ochranných známkách se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Mezi vztahy vzniklé podle dřívějších právních předpisů je nutno zařadit i porušování práv majitele ochranné známky.“ Použije-li se § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., nepostačuje pro obranu žalované jen důkaz

dvouletého užívání, ale je třeba prokázat i jeho intenzitu, tj. příznačnost, vžitost, rozlišovací způsobilost pro svého uživatele.

V doplnění dovolání pozměnila dovolatelka petit tak, že navrhla, aby Nejvyšší soud změnil napadený rozsudek tak, že uloží žalované povinnost zdržet se označování své provozovny na adrese P., názvem, který obsahuje řetězec alfanumerických znaků „andel“, a to jednak na provozovně samé i v telefonním seznamu Zlaté Stránky i na internetu, vyjma uvádění celého názvu své obchodní firmy, a to do tří dnů od právní moci a odstranit označení „Hotel Andels“ z internetového webu www.praha-hotel.cz do 30 dnů od právní moci rozsudku a zaplatí žalobkyni náklady řízení ve výši 92 086 Kč.

Dovolatelka navrhla zrušit v celém rozsahu i rozsudek soudu prvního stupně ze dne 23. dubna 2012, č. j. 2 Cm 40/2007-285.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolání je nepřípustné a mělo by být odmítnuto. Věc nestojí na posuzování zásadních právních otázek, ale na hodnocení skutkového stavu, kterému se podrobně věnovaly nižší soudy. Žalovaná považuje za nesprávný předpoklad žalobkyně, že z rozhodnutí nižších soudů není zřejmé, kdo byl právním předchůdcem žalované a pro jaký druh plánované obchodní činnosti žalovaná nezapsané označení užívala. Z dokazování nižších soudů vyplývá, že právním předchůdcem žalované byla společnost Hotel Anděl Praha a.s., která se později sloučila s žalovanou, na kterou tak přešlo veškeré jmění její právní předchůdkyně. Podle žalované je ve smyslu § 10 odst. 2 ZOZ v souvislosti s § 8 odst. 2 a 3 ZOZ dostačující, doloží-li uživatel nezapsaného označení užívání tohoto označení v rámci obchodního styku, a to např. v souvislosti s plánovanou obchodní činností. Podle názoru žalované bylo prokázáno, že žalovaná nezapsané označení před 30. listopadem 2001 v souvislosti s hotelovými službami užívala.

Žalovaná souhlasí s názorem odvolacího soudu, podle kterého je nerozhodné, zda uživatel nezapsaného označení měl živnostenské oprávnění, zda hotel fakticky fungoval a kdo by jeho vlastníkem – rozhodné je pouze to, že budoucí hotel umístěný v dané lokalitě na daném místě byl již takto pojmenován a toto pojmenování se stalo veřejně známým. Nezapsané označení žalovaná propagovala na webové stránce www.andelshotel.com, kterou si zaregistrovala v nevědomosti budoucí přihlášky dovolatelky.

Žalovaná souhlasí s názorem odvolacího soudu i ohledně výkladu § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. a jeho vztahu k současné úpravě. Současně uvádí, že i podle úpravy § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. by byly naplněny podmínky pro ochranu nezapsaného označení, což ve vyjádření podrobně odůvodňuje i odkazem na literaturu.

Žalovaná dále ve svém vyjádření poukazuje na nesprávnost argumentace dovolatelky rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV). ÚPV aktivně nezkoumá, zda třetí osobě svědčí právo předchozího uživatele nezapsaného označení. Dle argumentace dovolatelky by příslušný soud ani nemohl rozhodovat o žalobě, když by byl dle názoru dovolatelky v zásadě povinen přejmout „názor“ ÚPV.

Dovolatelka v replice k vyjádření žalované uvedla, že dosavadní dvacetiletá soudní i správní praxe vykládala zákon o ochranných známkách tak, že obchodní užívání „slova, obrázku, nebo slova s obrázkem“, tedy nezapsaného označení, zakládalo každému, kdo takové nezapsané označení obchodně užíval před pozdějším podáním ochranné známky třetí osobou, že taková ochranná známka proti takovému předchozímu uživateli nepůsobila, neboť byl nadán „právem předchozího uživatele“ ze zákona o ochranných známkách. V dané věci však soudy obou stupňů v rozporu s hmotným právem dovodily, že každé nezapsané označení, které kdokoli neznámý alespoň trochu někde jakkoli užil, obchodně či neobchodně, už nikdy nemůže působit jako ochranná známka proti nikomu.

Dovolatelka rovněž znovu odkázala na rozhodnutí ÚPV.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodů 1 a 7 článku II zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Přípustnost dovolání je žalobkyní dovozována z ustanovení § 237 o. s. ř. s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a podle obsahu dovolání i z toho, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, kterou dovolací soud doposud neřešil.

Důvodnost dovolání žalobkyně spatřuje v naplnění podmínek § 241a odst. 1 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, když odvolací soud nesprávně posoudil znaky předchozího uživatele nezapsaného označení, v jehož prospěch svědčí výluka ze známkoprávní ochrany k tíži vlastníka ochranné známky dle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ i ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. a na nesprávném posouzení obsahu pojmu „užívání“ v těchto ustanoveních uvedených. Žalobkyně rovněž namítá, že soud neměl aplikovat ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ, nýbrž ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. Nesprávné právní posouzení věci spočívá dle žalobkyně rovněž v nesprávném stanovení výše nákladů řízení, když ty měly být stanoveny podle advokátního tarifu a nikoliv podle paušální vyhlášky.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.), nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné.

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 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.

Jak již Nejvyšší soud judikoval (usnesení ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013), „má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku procesního práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této otázky procesního práva odvolacím soudem odchyluje.“ Má-li tedy být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku hmotného práva práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této otázky hmotného práva odvolacím soudem odchyluje.

Tyto podmínky dovolatelka splnila v části, ve které dovolání směřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok rozsudku soudu prvního stupně pod bodem I, když za otázku, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené praxe dovolacího soudu, označila otázku týkající se znaků předchozího uživatele nezapsaného označení. Odvolací soud se měl odchýlit od rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, i dalších jeho rozsudků sp. zn. 23 Cdo 4945/2009 a sp. zn. 32 Cdo 4555/2008.

Tato rozhodnutí však neřešila otázky, jejichž výklad je v tomto řízení sporný a proto nemůže být z tohoto důvodu založena přípustnost dovolání.

Citovaný judikát ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, řešil i požadavky na dovolání v případě přípustnosti na základě otázky, která nebyla dosud řešena: „má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena, musí být z dovolání patrno, kterou otázku hmotného práva má dovolatel za dosud nevyřešenou dovolacím soudem.“

Tuto podmínku dovolatelka splnila, když označila otázku, zda někomu může vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či zboží), které se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by se měl označovat.

Jelikož tuto otázku Nejvyšší soud skutečně neřešil, je dovolání přípustné.

Požadavek ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., podle něhož musí být v dovolání mj. uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 až 238a, však není naplněn v části, ve které dovolatelka napadá výroky rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení.

Podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje mj. údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, může být o tuto náležitost doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání.

Protože tato náležitost dovolání v části, ve které dovolatelka napadá výroky rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení, splněna nebyla, Nejvyšší soud dovolí v tomto rozsahu podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud se tedy dále důvodností dovolání ve zbývající části.

Právní posouzení je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc 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.

Podle § 10 odst. 2 ZOZ je vlastník ochranné známky povinen v obchodním styku strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

Podle § 28 odst. 3 ZOZ účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají dnem zápisu do rejstříku.

Podle § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. je majitel ochranné známky povinen strpět užívání shodného nebo zaměnitelného označení jeho držitelem, jestliže toto označení získalo v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby svého držitele.

Podle § 52 odst. 8 ZOZ se vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

Podle § 44 obch. zák. (ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 152/2010 Sb., neboť k tomuto je stavu je třeba posuzovat oprávněnost užívání nezapsaného označení - dále jen „obch.

zák.“) je nekalou soutěží jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje.

Podle § 47 obch. zák. vyvolání nebezpečí záměny je:
a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem,
b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),
c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil,
pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

Dovolatelka namítá, že osoba, která založila průlom do známkoprávní ochrany dle § 10 odst. 2 ZOZ musí být identifikována alespoň uvedením obchodní firmy a IČ a/nebo sídla. V daném případě soud prvního stupně zjistil, že vlastníkem domény, z níž především byla prováděna propagace budoucího hotelu nezapsaným označením, je právní předchůdkyně žalované společnost Hotel Anděl Praha a. s. (soud prvního stupně uvedl, že žalovaná právní nástupnictví doložila smlouvami, odvolací soud doplnil, že jmění akciové společnosti Hotel Anděl Praha a.s. bylo posléze v rámci fúze převzato žalovanou). Z kontextu (obou rozhodnutí) je zřejmé, že právě tato společnost je právním předchůdcem žalované.

Podle dovolatelky soudy neřešily, kdo konkrétně a pro jaký druh služby užil označení obsahující slovo andel a zda ho užil v souladu s právem České republiky. Je zřejmé, že vlastní-li někdo doménu (v posuzovaném případě výše uvedený právní předchůdce žalované), z níž je propagován hotel pod nezapsaným označením, je to právě tento vlastník, kdo toto nezapsané označení užívá ve své obchodní činnosti v oblasti služeb spojených s provozováním hotelů. Byť Nejvyšší soud považuje za nepochybné, kdo předmětné nezapsané označení užíval a že žalovaná je právní nástupkyní takového uživatele, je možné navíc odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2003, sp. zn. 32 Odo 697/2002, ve kterém byl (implicitně) vyjádřen názor, že nezapsané označení se váže ke službě či zboží, kterou označuje – osobě, která příslušnou službu oprávněně poskytuje (oprávněně prodává příslušné zboží), pak svědčí právo k nezapsanému označení, a to bez ohledu na to, kdo byl prvním uživatelem nezapsaného označení.

Pro posouzení dalších námitek dovolatelky je nejprve nutno nalézt odpověď na otázku, zda někomu může vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či zboží), které se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by se měl označovat.

Předmětem výkladu je tedy rozsah pojmu užívání. Tento pojem jednak částečně definuje přímo ZOZ v § 8 odst. 3, jednak se jeho výkladu věnuje, jak správně poukázala žalovaná, odborná literatura (Roman Horáček a kolektiv Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008).

Jelikož se na posuzovanou věc nevztahuje § 8 odst. 3 ZOZ, je vhodné poukázat na odbornou literaturu, která v komentáři k § 8 odst. 2 a 3 člení užívání na faktické a fiktivní. Faktickým užíváním ochranné známky se rozumí její skutečná aplikace na výrobcích v souvislosti se skutečnou obchodní

činností, na obalech výrobků, užití známky odděleně od zboží, ale v souvislosti s ním, pokud je prováděna ve spojitosti se skutečnou nebo připravovanou podnikatelskou (obchodní) činností. Je-li ochranná známka užívána pro účely reklamní a propagační, v inzerci zboží, katalozích, plakátech, či umístěním v obchodní korespondenci a podobné dokumentaci či v literatuře, aniž by toto užití bylo ve spojitosti s uváděním zboží do oběhu, jedná se o fiktivní (nominální) užití ochranné známky.

Byť v komentáři k § 10 odst. 2 ZOZ je za oprávněný subjekt označen podnikatel, který před podáním přihlášky ochranné známky v České republice uváděl na trh stejné nebo podobné zboží opatřené stejným nebo podobným označením, pokud toto označení nemá jen místní dosah, není důvod se domnívat, že by tímto oprávněným subjektem nemohl být i subjekt, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti. Bylo by proti smyslu soukromého práva, aby znesnadňovalo vstup různých subjektů na trh tím, že by neposkytovalo jejich nezapsaným označením stejnou ochranu, jakou poskytuje nezapsaným označením subjektů již na trhu působícím. Přijetí opačného výkladu by vedlo k absurdním a pro trh nepříznivým důsledkům, neboť by umožňovalo (budoucí) konkurenci již na trhu působící efektivně zamezovat vstupu jiných subjektů na trh tím, že by v okamžiku spuštění reklamní kampaně jejich budoucího soutěžitele podala přihlášky ochranných známek k výrazným prvkům (označení zboží a služeb) reklamní kampaně tohoto konkurenta. Skutečnost, že služba, která je propagována pod určitým nezapsaným označením, začne být poskytována teprve v budoucnu (jak tomu je i v posuzované věci), tak nehraje z hlediska § 10 odst. 2 ZOZ roli.

Z obdobných důvodů lze považovat za nesprávný i názor dovolatelky, že užívání nezapsaného označení není v souladu s právem České republiky, pokud uživatel takového označení nemá živnostenské oprávnění ke službě, jež nezapsané označení označuje. Nadto ZOZ nevyžaduje pro úspěšnou přihlášku ochranné známky, aby přihlašovatel měl živnostenské oprávnění pro služby, pro něž si ochrannou známku přihlašuje.

Skutečnost, že žalovaná užívala nezapsané označení zejména propagací na internetových stránkách s doménou se (zahraniční) příponou „.com“ nehraje roli, neboť takové stránky jsou z České republiky stejně dostupné jako ze zahraničí.

Z hlediska posouzení správnosti aplikace § 10 odst. 2 ZOZ tedy zbývá zkoumat, zda jednání žalované při užívání nezapsaného označení bylo v souladu s právem proti nekalé soutěži.

Ze skutkových zjištění nižších soudů, kterými je dovolací soud vázán, vyplývá, že v době před podáním přihlášky slovní ochranné známky andel provozovala žalobkyně Hotel Anděl a již v době existence této provozovny žalobkyně začala žalovaná propagovat svůj budoucí andel’s hotel prague (či andel’s prague), a to zejména z internetových stránek s doménou andelshotel.com.

Nejprve je nutno posoudit znaky generální klauzule proti nekalé soutěži (§ 44 odst. 1 obch. zák.) Je nepochybné, že šlo o jednání v hospodářské soutěži, neboť žalovaná i žalobkyně ve stejné době nabízeli substituovatelné služby ve stejné lokalitě. Vzhledem k tomu, že oba účastníci jsou nejen soutěžiteli, ale dokonce přímými konkurenty, neboť v obou případech jde o hotely vyšší kategorie, nelze vyloučit, že jednání žalované bylo způsobilé přivodit újmu žalobkyni. Ohledně rozporu s dobrými mravy soutěže se Nejvyšší soud ztotožnil s názorem soudu odvolacího – zvolila-li si pro název své budoucí provozovny označení andel’s hotel prague (či andel’s prague) a započala-li samostatně (bez znalosti záměru žalobkyně přihlásit slovní ochrannou známku andel) užívat toto označení pro hotel budovaný v lokalitě Anděl, nelze takové jednání považovat za rozporné s dobrými mravy soutěže. Jednání žalované, jakkoli by bylo možno je označit za do určité míry agresivní vůči žalobkyni, nebylo totiž zákeřné, podvodné či parazitující či předstupující před spotřebitele a zákazníky s klamavými reklamami (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009). Otázku zaměnitelnosti či klamavosti je třeba posuzovat z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem je podle judikatury Nejvyššího soudu (např. rozhodnutí

Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012) „zejména takový zákazník, který má dostatek informací, je v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, a lze od něho očekávat, že přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobků apod. Při posuzování zaměnitelnosti tak nepostačuje odvolávat se pouze na shodné prvky označení, ale je nutné vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení, především vizuálně, působí na průměrného zákazníka a dále je zapotřebí přihlížet ke všem relevantním okolnostem.“ Užíváním předmětného označení (užívaného zejména na zmíněné internetové stránce) nemohl být, při zohlednění okolností, kterých si výše definovaný průměrný spotřebitel bez potíží všimne (jiný slovosled názvu provozovny, jiný jazyk označení a z toho vyplývající nepoužití diakritiky, jiné grafické provedení, jiná adresa provozovny), takovýto spotřebitel zmaten, oklamán a nemohl rozumně zaměnit hotel žalobkyně s budoucím hotelem žalované. Označení provozovny žalované tedy bylo dostatečně odlišné od označení provozovny (a obchodní firmy stejného znění) žalobkyně a jako takové nemohlo být v rozporu s dobrými mravy soutěže.

K argumentu dovolatelky rozhodnutím ÚPV Nejvyšší soud podotýká, že vzhledem k tomu, že ÚPV řešil otázku (ne)aplikace § 10 odst. 2 ZOZ pouze jako otázku předběžnou a ve správním řízení nebyly použity stejné důkazy jako v řízení soudním, není na místě z tohoto rozhodnutí vycházet ve smyslu povinnosti stejné interpretace. Takovou povinnost § 135 odst. 2 o. s. ř. soudu neukládá.

Námitka dovolatelky, podle níž se na posuzovanou věc měl správně aplikovat jiný právní předpis, tedy zákon č 137/1995 Sb., rovněž neobstojí. Ochranná známka žalobkyně byla zapsána až za účinnosti zákona pozdějšího, tedy ZOZ. Podle přechodného ustanovení § 52 odst. 8 ZOZ se vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku, stejně jako nároky z nich vzniklé, se tudíž musí posuzovat podle ZOZ. Účinky zápisu ochranné známky nastávají dnem zápisu do rejstříku (§ 28 odst. 3 ZOZ), což je důsledek konstitutivního charakteru rozhodnutí ÚPV o zápisu ochranné známky (shodně viz Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 354 s.). Nehraje tedy roli, že ochranná lhůta počíná běžet již ke dni podání přihlášky. Pokud dovolatelka argumentuje závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, je třeba konstatovat, že v uvedeném rozsudku neučinil Nejvyšší soud závěry, jež by byly v rozporu s tímto rozhodnutím a navíc Nejvyšší soud v uváděném rozsudku posuzoval účinky ochranné známky zapsané do rejstříku před účinností ZOZ.

Ze shora uvedeného vyplývá, že odvolací soud věc posoudil správně a dovolací soud tedy dovolání v rozsahu, ve kterém směřovalo proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I, jako nedůvodné podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

(zdroj: www.nsoud.cz)

© 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