

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.01.2021, sp. zn. 30 Cdo 638/2019, ECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.638.2019.1

Číslo: 67/2021

Právní věta: Má-li být v České republice uznáno rozhodnutí vydané soudem jiného členského státu podle článku 36 odst. 1 nařízení Brusel I bis, tj. mají-li být danému rozhodnutí přiznány stejné účinky, které má na území státu, v němž bylo vydáno, musí účastník řízení, který se uznání rozhodnutí v řízení před českým soudem dovolává, předložit podle článku 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis vedle vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, také osvědčení vystavené podle článku 53. Soud jiného členského státu Evropské unie lze považovat za příslušný podle článku 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis, jestliže již dle okolností případu jeho příslušnost nemůže být zpochybněna, a to proto, že nejde o věc, ve které by měly výlučnou příslušnost ve smyslu článku 24 nařízení Brusel I bis soudy jiného členského státu, předmětný soud se sám neprohlásil za nepřislušný a žalovaný již nemůže pro svou účast na řízení ve smyslu článku 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis nedostatek příslušnosti předmětného soudu namítnout, nebo se předmětný soud prohlásil za příslušný rozhodnutím, které má podle práva státu tohoto soudu právní účinky. Pro účely výkladu článku 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis z hlediska pojmu totožnosti věci v konkurujících si řízeních před soudy různých členských států Evropské unie, jejichž předmětem jsou práva z ochranných známek Evropské unie, je třeba vycházet z toho, že se daný pojem pojí s konkrétní ochrannou známkou v rozsahu, v jakém by účinky rozhodnutí v řízení vydaných dopadaly na území téhož členského státu.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 27.01.2021

Spisová značka: 30 Cdo 638/2019

Číslo rozhodnutí: 67

Číslo sešitu: 8

Typ rozhodnutí: Usnesení

Hesla: Dovolání, Ochranné známky, Překážka zahájeného řízení (litispendence), Příslušnost soudu mezinárodní

Předpisy: čl. 122 Nařízení () č. 2017/1001

čl. 125 Nařízení () č. 2017/1001

čl. 125 Nařízení (EU) č. 2017/2001

čl. 29 Nařízení () č. 1215/2012

čl. 36 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2012

čl. 37 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2012

čl. 53 Nařízení () č. 1215/2012

čl. 9 Nařízení () č. 2017/1001

§ 243e odst. 1 o. s. ř.

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

Nejvyšší soud k dovolání žalobkyně zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 9. 2018, sp. zn. 3 Cmo 146/2018, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2018, sp. zn. 2 Cm 17/2015, a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

I.

Dosavadní průběh řízení

1. Žalobkyně se žalobou došla soudu dne 22. 6. 2015 domáhají práv z porušení ochranných známek a ochrany proti nekalé soutěži.

2. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně ze dne 15. 6. 2018, č. j. 2 Cm 17/2015-240, kterým soud zastavil řízení v části, v níž se žalobkyně domáhají nároku z titulu ochrany práv z porušení ochranných známek, v rozsahu uložení povinnosti žalovaným 1) a 2) zdržet se nabídky, poskytování a propagace služeb satelitní televize a telekomunikačních služeb pod označením „skylink“ v jakékoliv podobě (výrok I usnesení soudu prvního stupně), dále zastavil řízení v části, v níž se žalobkyně domáhají nároku z titulu ochrany práv z porušení ochranných známek, v rozsahu uložení povinnosti žalovaným 1) a 2) zdržet se užívání kombinovaných národních ochranných známek ve znění „skylink“ číslo zápisu 31294 a číslo zápisu 312695 pro veškeré výrobky a služby, pro které jsou zapsány (výrok II usnesení soudu prvního stupně), a prohlásil, že Městský soud v Praze je nepřislušný v rozsahu výroků I a II ve prospěch Okresního soudu v Lucemburku (výrok III usnesení soudu prvního stupně).

3. Soud prvního stupně vyšel z následujících zjištění. Žalobkyně a) je britskou společností, která je dceřinou společností žalobkyně b). Žalobkyně a) je vlastníkem ochranných známek Společenství „SKY“, které jsou zapsány mj. pro telekomunikační služby, televizní a rozhlasové vysílání, komunikační služby prostřednictvím satelitu a podobné služby ve třídě 38 mezinárodní klasifikace. Žalobkyně a) je vlastníkem následujících ochranných známek EU:

- obrazové ochranné známky č. 3166352 „SKY“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 18, 25, 28, 35 a 38 (telekomunikace),
- obrazové ochranné známky č. 3203619 „sky“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42,
- obrazové ochranné známky č. 4274288 „sky“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 a 45,
- slovní ochranné známky č. 6553291 „SKY MAG“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42 a 45,
- slovní ochranné známky č. 6870992 „SKY“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 28, 35, 36 a 38,
- slovní ochranné známky č. 7356488 „SKY PLAYER“,
- slovní ochranné známky č. 4250841 „SKY HD“ pro výrobky a služby tříd 9, 38 a 41.

Žalobkyně b) je držitelem výhradní licence k využití ochranných známek žalobkyně a) ve vztahu ke Spojenému království Velké Británie a Severního Irska (dále obě žalobkyně označovány také jako „SKY“ nebo „skupina SKY“). SKY je jedním z předních britských a evropských poskytovatelů služeb v

oblasti zábavy, komunikací a telekomunikačních technologií, který provozuje službu placené televize ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“). Skupina SKY užívá slovo „sky“ ve Velké Británii jako část obchodního jména, ochrannou známku a jako tzv. hlavní značku („house mark“) po více než 25 let. V rámci svých aktivit užívá skupina SKY ochrannou známku SKY, a to samostatně nebo v kombinaci s jinými slovy. Skupina SKY užívá širokou škálu podznaček a vlastní různé ochranné známky zahrnující slovo „sky“ s připojením dalšího slova, jež je obvykle popisného charakteru, k označení jednotlivých výrobků nebo služeb nabízených svým zákazníkům. Vysílání televizní stanice SKY NEWS je též k dispozici v České republice.

Žalovaná 1) je lucemburskou společností existující od roku 2009, která je též poskytovatelem satelitních služeb pro spotřebitele pod značkami Canal Digitaal (Nizozemské království), TV Vlaanderen (Belgické království), Télésat (Belgické království), AustraSAT (Rakouská republika). V České republice a Slovenské republice provozuje žalovaná 1) své služby pod označením CS Link a Skylink. Žalovaná 2) je vlastníkem:

- kombinované národní ochranné známky č. 312694 „Skylink“ pro výrobky a služby tříd 9, 37, 38 a 41,
- kombinované národní ochranné známky č. 312695 „skylink“ pro výrobky a služby tříd 9, 37, 38 a 41.

Dle názoru žalobkyň užíváním označení Skylink žalované zasahují do práv žalobkyň k ochranným známkám „SKY“ a dále mají za to, že jednání žalovaných spočívající v užívání označení „Skylink“ pro služby satelitní televize a telekomunikační služby představuje nekalosoutěžní jednání ve smyslu ustanovení § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“) a současně klamavé označení zboží a služeb dle ustanovení § 2978 obč. zák. a vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu ustanovení § 2981 obč. zák. Uvedené nekalosoutěžní jednání žalovaných spatřují žalobkyně v podobnosti, respektive v nedostatečné distinktivnosti, jejich ochranné známky, která obsahuje slovní prvek „sky“, a to s ohledem na skutečnost, že žalobkyně k označení svých služeb a výrobků užívají ochranné známky, jejichž hlavním popisným označením je slovo „sky“ a jež jsou zcela zahrnuty v ochranné známce žalovaných.

4. V průběhu řízení byl soudu prvního stupně předložen překlad rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku pod označením 2018TALCH02/00228. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Okresní soud v Lucemburku uvedl, že skupina SKY podala žaloby a jiné návrhy (např. podání námitek, prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky, včetně žaloby na porušení práv z ochranné známky), a to jak v České republice, tak i ve Slovenské republice, směřující proti oběma označením „Skylink“. Dále Okresní soud v Lucemburku neshledal důvody pro přerušení řízení podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel I bis“) s ohledem na vedené správní řízení o námitce proti registraci ochranných známek žalovaných v České republice a na Slovensku. V řízení před Okresním soudem v Lucemburku žalobkyně požadují vydání rozhodnutí, jímž by Okresní soud v Lucemburku zakázal používat označení „Skylink“ nebo jakékoliv jiné označení podobné ochranným známkám Společenství náležející žalobkyním, zahrnující slovní prvek „sky“ a dále aby tento soud uložil povinnost žalovaným zaplatit žalobkyním peněžité plnění. K příslušnosti se vyjádřil Okresní soud v Lucemburku na straně 15 rozhodnutí, v němž uvedl, že lucemburský soud je místně příslušný k projednání této žaloby pro porušení, a to s ohledem na sídla žalovaných v Lucemburku v souladu s čl. 124 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017, o ochranné známce Evropské unie (dále jen „nařízení o ochranné známce EU“). Soud prvního stupně dále uvedl, že zjistil, že řízení vedené u soudu prvního stupně a řízení vedené před Okresním soudem v Lucemburku se týká totožných účastníků, a je založené na shodném jednání žalovaných, což je i tvrzeno žalobkyněmi v závěru žaloby a řízení vedené před Okresním soudem v

Lucemburku bylo zahájeno dříve než před Městským soudem v Praze. Před Okresním soudem v Lucemburku se žalobkyně domáhají ochrany práv z ochranné známky, tj. aby Okresní soud v Lucemburku zakázal žalovaným užívat označení „Skylink“ nebo jakékoliv jiné označení podobné ochranným známkám žalobkyň. Z uvedeného je podle soudu prvního stupně zjevné, že v rozsahu zdržovacích nároků vycházejících z titulu ochrany práv majitele ochranných známek, tj. žalobkyň, jsou nároky uplatněné před oběma soudy vzájemně velmi podobné, ne-li totožné. Proto se soud prvního stupně prohlásil za nepřislušný ve prospěch Okresního soudu v Lucemburku a řízení v rozsahu uvedeném ve výroku I a II pro překážku litispendence zastavil.

5. Odvolací soud vyšel ze stejných zjištění jako soud prvního stupně, přičemž uvedl, že podstatné jsou dvě otázky, a to, zda je dána pravomoc a příslušnost českých soudů s ohledem na již probíhající řízení u cizozemského soudu, a zda je dána shodnost předmětu řízení mezi řízením vedeným u soudu prvního stupně a vedeným u lucemburského soudu. Zároveň odvolací soud zdůraznil, že otázka tvrzené nekalé soutěže není pro posouzení odvolání rozhodná, jelikož soud prvního stupně řízení zastavil, pouze pokud jde o nárok týkající se porušování ochranných známek žalobkyně a). V první výše uvedené otázce se odvolací soud plně ztotožnil s právním posouzením soudu prvního stupně. Odvolací soud uvedl, že otázka pravomoci podle nařízení Brusel I bis, tedy ani příslušnosti soudu prvního stupně nebyla mezi účastníky sporná. Pravomoc soudu prvního stupně je tedy podle odvolacího soudu dána čl. 7 odst. 2 nařízení Brusel I bis, jelikož předmětem sporu je posouzení tvrzeného porušování ochranných známek žalobkyň na území České republiky a čl. 125 odst. 5 nařízení o ochranné známce EU. K druhé výše uvedené otázce odvolací soud shodně se soudem prvního stupně učinil závěr, že předmětem obou řízení, tedy jak řízení probíhajícího před lucemburským soudem, tak soudem prvního stupně, je otázka posouzení zaměnitelnosti označení, která jsou na straně žalobkyně identifikována jako „zdržet se do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku nabídky, poskytování a propagace služeb satelitní televize a telekomunikačních služeb pod označením skylink v jakékoliv podobě a zdržet se užívání kombinovaných národních ochranných známek zápisu 312694 a číslo zápisu 312695“ a nárokem uplatněným u lucemburského soudu jako „uložení příkazu zakazující užívání označení skylink nebo jakékoliv jiné označení podobné ochranným známkám Společenství SKY žalujícími stran, zejména zahrnujících prvek SKY, aby soudní příkaz vyvolal své účinky a aby byl aplikován ve všech členských zemích, respektive zakázal žalovaným společností užívat označení SKYLINK nebo jakékoliv podobné označení k ochranným známkám Společenství SKY žalujícími stran, zejména zahrnující prvek SKY, na celém území Společenství (...)“. Podle názoru odvolacího soudu není rozhodné, že se žalobkyně v obou řízeních nedomáhají svého nároku ze zcela stejných zápisů ochranných známek, jak uvádějí žalobkyně. Odvolací soud poukázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ve věci C-144/86, podle kterého je totožnost věci tvořena totožností účastníků, totožností právního důvodu a totožností předmětu řízení, přičemž podle odvolacího soudu o totožnosti účastníků a právního důvodu není pochyb, sporná je pouze otázka totožnosti věci (předmětu řízení). K tomu odvolací soud uzavřel, že v kontextu projednávané věci je zřejmé, že žalobkyně se svých nároků domáhají před soudy v České republice i Lucemburském velkovévodství z titulu (mimo jiné) ochrany práva k ochranným známkám, které obsahují označení „SKY“, jelikož označení „SKY“ je chráněno na území členských států Evropské unie mnoha ochrannými známkami, pod více registračními čísly (dle státu registrace), a tvrdí, že v důsledku používání označení „SKYLINK“ (v různých podobách) žalovanými dochází k porušování práv k průmyslovým právům žalobkyně a), k nimž má licenční práva žalobkyně b). Tím je podle odvolacího soudu dána jak totožnost jednání, tak totožnost následku uplatněného v obou žalobách, a proto se žalobkyně domáhají shodného (zdržovacího) nároku uvedeného v žalobě jak u soudu prvního stupně, tak u lucemburského soudu. S ohledem na to, že žaloba u soudu prvního stupně byla podána až po podání žaloby u lucemburského soudu, je podle odvolacího soudu dána překážka věci zahájené podle ustanovení § 83 občanského soudního řádu z důvodu dříve zahájeného řízení u lucemburského soudu. Odvolací soud z výše uvedených důvodů potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

II. Dovolání a vyjádření k němu

6. Usnesení odvolacího soudu napadly žalobkyně v celém rozsahu dovoláním, ve kterém uplatnily následující dovolací důvody.

7. Odvolací soud nesprávně posoudil otázku, zda řízení vedené v této věci Městským soudem v Praze je řízením v téže věci ve smyslu čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis jako řízení zahájené žalobkyněmi dříve před Okresním soudem v Lucemburku, když se v obou řízeních žalobkyně domáhají ochrany vůči témuž jednání žalovaných z titulu práv k ochranným známkám EU, avšak okruh zapsaných ochranných známek uplatňovaných v obou řízeních není shodný, neboť zejména v řízení před Městským soudem v Praze jsou uplatňována práva z ochranných známek žalobkyně a), jejichž porušení není předmětem řízení před Okresním soudem v Lucemburku, a shodné nejsou ani navrhané výroky.

8. Žalobkyně dále spatřují přípustnost dovolání ohledně otázky, zda lze uzavřít, že Okresní soud v Lucemburku byl rozhodnutím ze dne 9. 2. 2018, sp. zn. 2018TALCH02/00228, určen příslušným ve smyslu čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis v situaci, kdy toto rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku bylo napadeno odvoláním žalovaných a o odvolání nebylo dosud rozhodnuto.

9. Žalobkyně dále namítají, že soud prvního stupně nebyl oprávněn rozhodnout o částečném zastavení řízení pro nesplnění podmínek řízení, jmenovitě pro existenci řízení mezi týmiž stranami v téže věci před jiným soudem členského státu EU ve smyslu čl. 29 odst. 1 a 3 nařízení Brusel I bis pouze na základě předložení prosté kopie rozhodnutí tohoto jiného soudu o zamítnutí námítky nepřislušnosti žalovanými bez splnění náležitostí stanovených v čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis. Žalobkyně uvádějí, že nezpochybňují pravost dokumentu předloženého žalovanými, neboť skutečně obsahuje rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku ze dne 9. 2. 2018 tak, jak bylo doručeno i žalobkyním, avšak k tomu žalobkyně zdůrazňují, že proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, které má odkladný účinek. Pokud by tedy soud prvního stupně postupoval správně a vyžádal si osvědčení vystavené ve smyslu čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis, obdržel by od lucemburského soudu řádné vysvětlení obsahu a účinků rozhodnutí ve formě předepsané evropským právem. Získání dokumentů vyžadovaných čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis je podle žalobkyň podmínkou, která musí být splněna, jinak není automatické uznání možné a rozhodnutí soudu členského státu nemůže být v jiném členském státě považováno za dokument vyvolávající shodné účinky jako ve svém domovském státě.

10. Závěrem žalobkyně předkládají otázku, zda byl soud prvního stupně oprávněn rozhodnout o částečném zastavení řízení pro nesplnění podmínek řízení, jmenovitě pro existenci řízení mezi týmiž stranami v téže věci před jiným soudem členského státu EU ve smyslu čl. 29 odst. 1 a 3 nařízení Brusel I bis, bez nařízení jednání. Žalobkyně mají za to, že pokud by soud postupoval správně a umožnil jim vyjádřit se na jednání, zjistil by jednak to, že o tom, zda byl Okresní soud v Lucemburku určen příslušným, probíhá v Lucembursku dosud řízení, a také to, že okruh práv z ochranných známek uplatňovaných v obou řízeních se neshoduje. Nesprávný procesní postup soudu prvního stupně, který zjistil skutkové okolnosti, na nichž následně založil usnesení o zastavení řízení, bez nařízení jednání a umožnění účastníkům se vyjádřit k provedeným důkazům, měl tedy podle žalobkyň jednoznačně za následek nesprávné rozhodnutí ve věci podmínek řízení. Podle žalobkyň přitom nemohl odvolací soud postupovat podle závěrů usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. [30 Cdo 5535/2015](#), uveřejněného pod číslem 94/2018 Sb. rozh. obč., když žalobkyně nenapadají procesní postup soudu vedoucí ke zjištění jeho mezinárodní příslušnosti, ale směřující ke zjištění, zda soud, u kterého bylo řízení zahájeno dříve, byl již určen příslušným.

11. Výše předložené otázky č. 1 až 3 přitom nebyly podle žalobkyň v rozhodování dovolacího soudu

dosud vyřešeny. Přípustnost ohledně otázky č. 4 spatřují žalobkyně ve skutečnosti, že se podle nich odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, jmenovitě od právního názoru Nejvyššího soudu vysloveného mimo jiné v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. [32 Cdo 1881/2011](#).

12. Žalované ve vyjádření k dovolání uvedly, že se ztotožňují s odvolacím soudem v tom, že pro určení totožnosti věcí nemusejí být žalobní nároky zcela identické. Účelem ustanovení o litispendenci je podle žalovaných v souladu s odůvodněním nařízení Brusel I bis harmonický výkon spravedlnosti a předcházení paralelním řízením vedeným u různých soudů členských států a z toho plynoucí možnost neslučitelných rozhodnutí. I s ohledem na tuto zásadu je tedy podle žalovaných zřejmé, že totožnost předmětu řízení by měla být vykládána spíše extenzivně. Žalované jsou toho názoru, že překážka litispendence je dána i z pohledu českého právního řádu, neboť za předmět řízení se podle české doktríny považuje procesní nárok, který je tvořen dvěma složkami, a to základem procesního nároku a předmětem procesního nároku. K tomu žalované uvádějí, že základ procesního nároku je vymezen žalobcem tvrzenými skutkovými okolnostmi, přičemž je vyžadována jak totožnost jednání, tak totožnost následku. Uvedené pak aplikovaly žalované na daný případ a dospěly k závěru, že je dána totožnost jednání - v obou případech užívání národních ochranných známek žalovanými, i totožnost následku - tvrzené porušení práv z ochranných známek žalobkyň. Totožnost předmětu procesního nároku je pak podle žalovaných dána v případě, že se žalobce domáhá stejného druhu právní ochrany, a z toho plynoucí identity požadovaného právního následku. I tato podmínka je podle žalovaných splněna, neboť v obou soudních řízeních se žalobkyně domáhají zdržení užívání označení „skylink“ žalovanými. Dále žalované nesouhlasí s názorem žalobkyň, že soud neměl postupovat podle ustanovení čl. 29 nařízení Brusel I bis, ale podle ustanovení čl. 30, neboť nepovažuje řízení za totožná, ale za řízení, která spolu navzájem souvisejí. K otázce určení Okresního soudu v Lucemburku jako soudu mezinárodně příslušného žalované uvádějí, že podle judikaturních závěrů lucemburských soudů nemá odvolání, které je zjevně nepřípustné, odkladný účinek na dobu řízení před odvolacím soudem, argument žalobkyň, že toto řízení doposud nebylo ukončeno, je tak podle žalovaných zcela irelevantní. Žalované taktéž nesouhlasí s námitkou žalobkyň, že nesplnění formálních požadavků stanovených v ustanovení čl. 37 nařízení Brusel I bis zakládá vadu řízení, a považují tuto námitku za zcela účelovou. Závěrem žalované nesouhlasí s námitkou žalobkyň, že byl soud povinen nařídit jednání ve věci, kde by se žalobkyně mohly řádně vyjádřit ke všem skutečnostem. Podle žalovaných z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že obecně není nutno nařizovat jednání při zkoumání podmínek řízení. V návaznosti na výše uvedené jsou žalované přesvědčeny, že návrh žalobkyň není důvodný a navrhují, aby Nejvyšší soud toto dovolání odmítl.

III.

Přípustnost dovolání

13. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

14. Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241 odst. 1 o. s. ř. a obsahovalo náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř. Nejvyšší soud se proto dále zabýval přípustností dovolání.

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

16. 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.

17. Otázka, zda byl odvolací soud povinen provést dokazování ke zjištění podmínek mezinárodní příslušnosti při jednání, nebo zda mohl vyjít z listin, které mu byly účastníky předloženy, přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. nezakládá, neboť její posouzení odvolacím soudem je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. [30 Cdo 5535/2015](#), uveřejněné pod číslem 94/2018 Sb. rozh. obč.). Není přitom rozdílu mezi zjišťováním okolností zakládajících mezinárodní příslušnost českého soudu v režimu nařízení Brusel I bis a okolností, které založení mezinárodní příslušnosti brání pro překážku litispendence. V obou případech je podstatné jen to, zda měli účastníci možnost předložit soudu svá tvrzení, což v této věci žalobkyně mohly učinit a také učinily v rámci podaného odvolání.

18. Dovolání je však přípustné pro řešení otázek, a) zda je ve smyslu čl. 29 nařízení Brusel I bis dána totožnost věci ve dvou soudních řízeních, v nichž se žalobci domáhají ochrany svých práv plynoucích z různých, leč slovním vyjádřením obdobných, ochranných známek EU, b) jak posoudit okamžik, kdy je určen příslušný soud ve smyslu čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis, a c) za jakých podmínek lze uznat rozhodnutí vydané v civilní věci soudem jiného členského státu Evropské Unie, neboť žádná z těchto otázek dosud nebyla v judikatuře Nejvyššího soudu vyřešena.

IV.

Důvodnost dovolání

19. Odvolací soud vyšel při zkoumání podmínek čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis z rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku, který měl dovodit svou příslušnost k projednání žaloby požadující zákaz používat označení „Skylink“ nebo jakéhokoli jiného označení podobného ochranným známkám Společenství náležejících žalobkyním, zahrnující slovní prvek „sky“, a to ve všech členských zemích, respektive na celém území Společenství, a uložení povinnosti žalovaným zaplatit žalobkyním peněžité plnění. Okresní soud v Lucemburku tento závěr odůvodnil odkazem na čl. 124 nařízení o ochranné známce EU, neboť v Lucemburku mají žalované své sídlo.

20. Podle čl. 36 odst. 1 nařízení Brusel I bis rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.

21. Podle čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis strana, která se hodlá v některém členském státě dovolávat rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí předložit: a) vyhotovení rozhodnutí, které splňuje podmínky nezbytné pro ověření jeho pravosti, a b) osvědčení vystavené podle čl. 53.

22. Podle čl. 53 nařízení Brusel I bis soud původu vydá na žádost kterékoli dotčené strany osvědčení za použití formuláře uvedeného v příloze I.

23. Podle čl. 29 nařízení Brusel I bis, aniž je dotčeno ustanovení čl. 31 odst. 2, je-li u soudů různých členských států zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž stranami, přeruší soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, bez návrhu řízení do doby, dokud se neurčí jako příslušný ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první (odstavec 1). V případech uvedených v odstavci 1 a na žádost soudu, u něhož bylo zahájeno řízení, jakýkoli jiný soud, u něhož bylo zahájeno řízení v téže věci, neprodleně informuje prvně uvedený soud o dni, kdy u něj bylo zahájeno řízení podle čl. 32 (odstavec 2). Jakmile je určen jako příslušný ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, prohlásí se soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, za nepřislušný ve prospěch prvního soudu (odstavec 3).

24. Podstatu účinků uznání rozhodnutí vydaného soudem jiného členského státu EU shrnul SDEU v

rozsudku ze dne 4. 2. 1988, ve věci 145/86, Horst Ludwig Martin Hoffmann proti Adelheid Krieg, tak, „že je rozhodnutím přiznána váha a účinnost, kterých požívají v členském státě, ve kterém byla vydána“. Cizí rozhodnutí uznané na základě čl. 33 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel I“) tedy musí mít v dožádaném státě v zásadě stejné účinky, jako má ve státě původu (srov. rozsudek SDEU ze dne 15. 11. 2012, ve věci C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG a další proti Samskip GmbH, bod 34).

25. Z uvedeného plyne, že se účinky soudního rozhodnutí, které má v členském státě, v němž bylo vydáno, rozšíří na území státu, ve kterém bylo rozhodnutí uznáno. Při stanovení účinků soudního rozhodnutí je třeba vycházet z práva státu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno. Řečeno jinak, uznání smazává rozdíl mezi domácím a cizím rozhodnutím stran jejich účinků ve státě, kde došlo k uznání cizího rozhodnutí, s tím jediným rozdílem, že účinky cizího rozhodnutí se posuzují podle cizího práva, nikoliv práva domácího (srov. SIMON, P. In: DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2990).

26. Na uvedené závěry nemá vliv, že byly učiněny SDEU v rozsudku ze dne 4. 2. 1988, ve věci 145/86, Horst Ludwig Martin Hoffmann proti Adelheid Krieg, ve vztahu k čl. 26 Úmluvy ze dne 27. 9. 1968 o příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Bruselská úmluva“). Dané ustanovení je totiž totožné s čl. 33 odst. 1 nařízení Brusel I, které Bruselskou úmluvu nahradilo a které na ni navazuje, jak plyne z bodu 19 jeho úvodních ustanovení (srov. rozsudek SDEU ze dne 15. 11. 2012, ve věci C-456/11, Gothaer Allgemeine Versicherung AG a další proti Samskip GmbH, bod 24). Nařízení Brusel I bylo posléze nahrazeno nařízením Brusel I bis, jehož čl. 36 odst. 1 je totožný s čl. 33 odst. 1 nařízení Brusel I. Kontinuitu v aplikaci obou nařízení potvrzuje bod 34 úvodních ustanovení nařízení Brusel I bis.

27. Rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku v této věci předložily žalované podáním ze dne 23. 2. 2018. Pokud bylo jejich záměrem, aby soud v tomto řízení k účinkům daného rozhodnutí přihlédl, zejména stran závěrů Okresního soudu v Lucemburku o jeho příslušnosti rozhodnout před ním vedený spor mezi účastníky, bylo jejich povinností podle čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis společně s rozhodnutím předložit i osvědčení vystavené podle čl. 53 nařízení Brusel I bis. Bez tohoto osvědčení nemohlo být dané rozhodnutí uznáno podle čl. 36 odst. 1 nařízení Brusel I bis, tj. nemohly mu být přiznány účinky, ze kterých následně odvolací soud dovodil splnění podmínek pro překážku litispendence podle čl. 29 nařízení Brusel I bis.

28. V této souvislosti zejména neměl odvolací soud přehlédnout, že podle sdělení žalobců v podání ze dne 14. 5. 2018 podaly žalované proti rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku odvolání a je tak otázkou, zda vůbec dané rozhodnutí podle lucemburského práva nějaké účinky má. Žalované přitom tvrdí, že nemá, neboť odvolání je dle jejich názoru nepřipustné a podle lucemburského práva odkladné účinky mít nemůže. V posouzení účinků rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku ve vztahu k odvolání, které proti němu bylo podáno, si ale měl odvolací soud udělat jasno.

29. Z uvedeného je zřejmé, že přihlédl-li odvolací soud k rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku pod označením 2018TALCH02/00228, aniž by byly splněny formální podmínky pro jeho uznání v souladu s čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis a aniž by proto bylo zřejmé, zda předmětné rozhodnutí vůbec má nějaké účinky na území soudu státu, kde bylo vydáno, které by mohly být přeneseny na území České republiky, je jeho právní posouzení otázky existence překážky litispendence ve smyslu čl. 29 nařízení Brusel I bis již z tohoto důvodu neúplné a tudíž nesprávné.

30. Bez ohledu na výše uvedené považuje Nejvyšší soud pro další průběh řízení za důležité vyjádřit se k otázce, jak posoudit okamžik, kdy je určen příslušný soud ve smyslu čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis.

31. SDEU se k uvedené otázce vyjádřil při výkladu čl. 27 odst. 2 nařízení Brusel I, které je obsahově shodné s čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis, a to v rozsudku ze dne 27. 2. 2014, ve věci C-1/13, Cartier parfums - lunettes SAS a Axa Corporate Solutions assurances SA proti Ziegler France SA a dalším, kde uvedl, že „... k tomu, aby příslušnost soudu, který řízení zahájil jako první, byla určena ve smyslu čl. 27 odst. 2 tohoto nařízení, stačí - jestliže soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, nemá výlučnou příslušnost na základě uvedeného nařízení - aby se soud, který řízení zahájil jako první, neprohlásil bez návrhu za nepřislušný a aby žádný z účastníků řízení nepřislušnost nenamítl před okamžikem nebo do okamžiku zaujetí stanoviska, které je podle jeho vnitrostátního procesního práva považováno za první obranu.“

32. Z uvedeného je zřejmé, že pojem „určen jako příslušný“ v čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis musí být vykládán tak, že dle okolností případu již příslušnost soudu, u kterého bylo zahájeno řízení jako prvního, nemůže být zpochybněna, a to proto, že nejde o věc, ve které by měly výlučnou příslušnost ve smyslu čl. 24 nařízení Brusel I bis soudy jiného členského státu, předmětný soud se sám neprohlásil za nepřislušný a žalovaný již nemůže pro svou účast na řízení ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis nedostatek příslušnosti předmětného soudu namítnout.

33. Nejvyšší soud nemá pochyb o tom, že stejnou míru jistoty ohledně určení příslušnosti soudu, u kterého bylo zahájeno řízení dříve, ve smyslu čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis poskytuje i rozhodnutí tohoto soudu dovozující jeho příslušnost, má-li podle právního řádu státu daného soudu právní účinky. I v takovém případě lze ze závěrů výše uvedené judikatury SDEU dovodit, že bude určena příslušnost předmětného soudu ve smyslu čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis.

34. Jak již bylo výše uvedeno, odvolací soud se právními účinky rozhodnutí Okresního soudu v Lucemburku nezabýval, a proto je jeho závěr o tom, že se Okresní soud v Lucemburku určil příslušným podle čl. 29 odst. 3 nařízení Brusel I bis neúplný a tudíž nesprávný.

35. Konečně se Nejvyšší soud zabýval i otázkou splnění podmínek překážky litispendence ve smyslu čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis.

36. Podle bodu 21 úvodních ustanovení nařízení Brusel I bis, jakož i níže citovaných rozhodnutí SDEU, je účelem právní úpravy litispendence „v zájmu harmonického výkonu spravedlnosti (...) minimalizovat možnost souběžných řízení a zajistit, aby v různých členských státech nebyla vydána vzájemně neslučitelná rozhodnutí“, tedy upravit „jasný a účinný mechanismus pro řešení souběžně probíhajících řízení“.

37. Podle bodu 29 úvodních ustanovení nařízení Brusel I bis pak „... je-li u soudů různých členských států zahájeno řízení v téže věci mezi týmiž stranami, přeruší soud, u něhož bylo řízení zahájeno později, bez návrhu řízení do doby, dokud se neurčí jako příslušný ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno jako první.“

38. Podle SDEU mají tato pravidla předcházet, jak je to jen možné a od samého počátku, možnosti vzniku situace předvídané v čl. 27 odst. 3 Bruselské úmluvy [(tj. čl. 34 odst. 3 nařízení Brusel I a čl. 45 odst. 1 písm. c) nařízení Brusel I bis], tedy neuznání rozhodnutí pro jeho neslučitelnost s rozhodnutím vydaným v řízení mezi týmiž stranami ve státu, v němž je o uznání žádáno (srov. rozsudek SDEU ze dne 8. 12. 1987, ve věci 144/86, Gubisch Maschinenfabrik KG proti Giulio Palumbo, bod 8).

39. Jakmile soud členského státu, u něhož bylo řízení zahájeno jako první, určí, že je dána jeho mezinárodní příslušnost, je soud členského státu, u něhož bylo řízení (v téže věci a mezi týmiž stranami) zahájeno později, povinen se (i bez návrhu) prohlásit nepřislušným ve prospěch prvního soudu (srov. rozsudky SDEU ze dne 6. 12. 1994, ve věci C-406/92, the owners of the cargo lately

laden on board the ship „Tatry“ proti the owners of the ship „Maciej Rataj“, body 32 a 33, a ze dne 8. 5. 2003, ve věci C-111/01, Gantner Electronic GmbH proti Basch Exploitatie Maatschappij BV, bod 30, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2016, sp. zn. [29 Cdo 5599/2015](#), proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. [IV. ÚS 42/17](#)).

40. Sousloví „táž věc“ musí být definována s přihlédnutím k cíli čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis, kterým je, jak bylo vysvětleno, předcházet vzájemně neslučitelným rozhodnutím. Pojem tatáž věc SDEU již v rámci Bruselské úmluvy vyložil tak, že předmět sporu spočívá v účelu daného návrhu (viz rozsudek SDEU ze dne 6. 12. 1994, ve věci C-406/92, the owners of the cargo lately laden on board the ship „Tatry“ proti the owners of the ship „Maciej Rataj“, bod 41). Za účelem ověření, zda mají dva návrhy stejný předmět, je třeba přihlédnout k tomu, jaké nároky si žalobci činí v každém z těchto sporů (srov. rozsudek SDEU ze dne 8. 5. 2003, ve věci C-111/01, Gantner Electronic GmbH proti Basch Exploitatie Maatschappij BV, bod 26). Krom toho podle výkladu SDEU zahrnuje pojem „věc“ skutečnosti a právní normy, které jsou uváděny jako základ návrhu (viz výše uvedený rozsudek SDEU ze dne 6. 12. 1994, ve věci C-406/92, the owners of the cargo lately laden on board the ship „Tatry“ proti the owners of the ship „Maciej Rataj“, bod 39).

41. V této věci není sporu o tom, že řízení před Okresním soudem v Lucemburku a Městským soudem v Praze je vedeno mezi týmiž stranami ve smyslu čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis. Spornou zůstává otázka, zda jsou daná řízení totožná svým předmětem v situaci, kdy žalobkyně svůj nárok opírají v každém z řízení o práva z částečně odlišných ochranných známek.

42. Podle čl. 9 nařízení o ochranné známce EU, ze zápisu ochranné známky EU vyplývají pro jejího vlastníka výlučná práva (odstavec 1). Aniž jsou dotčena práva vlastníků získaná přede dnem podání přihlášky nebo dnem vzniku práva přednosti ochranné známky EU, je vlastník ochranné známky EU oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly pro výrobky nebo služby jakékoli označení, je-li: a) toto označení totožné s ochrannou známkou EU a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka EU zapsána; b) toto označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo je jí podobné a je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s výrobky nebo službami, či podobné výrobkům nebo službám, pro něž je ochranná známka EU zapsána, jestliže existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s ochrannou známkou; c) toto označení totožné s ochrannou známkou EU, nebo je jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka EU zapsána, nebo jsou či nejsou jim podobné, pokud má tato ochranná známka v Unii dobré jméno a pokud by užívání takového označení bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky EU nebo jim bylo na újmu (odstavec 2).

43. Podle čl. 122 odst. 1 nařízení o ochranné známce EU, nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se pro řízení ve věcech ochranných známek EU a přihlášek ochranných známek EU i pro řízení ve věcech současně nebo následně po sobě podaných žalob týkajících se ochranných známek EU a národních ochranných známek ustanovení pravidla Unie o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

44. Podle čl. 125 odst. 1 nařízení o ochranné známce EU, s výhradou ustanovení tohoto nařízení, jakož i ustanovení nařízení (EU) č. 1215/2012 použitelných podle čl. 122 se řízení na základě žalob a protinávrhů uvedených v čl. 124 vedou před soudy členského státu, na jehož území má žalovaný své bydliště, nebo, nemá-li bydliště na území členských států, před soudy členského státu, na jehož území má pobočku.

45. Podle čl. 125 odst. 5 nařízení o ochranné známce EU, řízení na základě žalob a protinávrhů

uvedených v čl. 124, s výjimkou žalob na určení, že nedochází k porušení práv z ochranné známky EU, mohou být rovněž vedena před soudy členského státu, na jehož území k porušení práv došlo nebo hrozí, že k němu dojde, nebo na jehož území došlo k jednání uvedenému v čl. 11 odst. 2.

46. Ze znění čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení o ochranné známce EU plyne, že z ochranné známky Evropské unie vzniká jejímu majiteli výlučné právo zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožné s touto ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, nebo značení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Evropské unie a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených touto ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti anebo označení totožné s ochrannou známkou Evropské unie nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je tato ochranná známka zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Unie dobré jméno, a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky nebo jim bylo na újmu (srov. rozsudek SDEU ze dne 2. 4. 2020, ve věci C-567/18, Coty Germany GmbH proti Amazon Services Europe Sàrl a dalším, bod 31).

47. SDEU rovněž připomněl, že cílem těchto ustanovení je poskytnout majiteli ochranné známky právní nástroj umožňující mu zakázat a tak ukončit jakékoliv užívání jeho ochranné známky třetí osobou bez jeho souhlasu (v tomto smyslu viz rozsudek SDEU ze dne 3. 3. 2016, ve věci C-179/15, Daimler AG proti Együd Garage Gépjároműjavító és Értékesítő Kft., bod 41).

48. Z uvedeného je zřejmé, že se práva plynoucí k ochranné známce vztahují výlučně k ní a náležejí jejímu vlastníku.

49. Z obsahu spisu vyplývá, že u Městského soudu v Praze byly uplatněny nároky z titulu ochrany práv z porušení těchto ochranných známek EU:

- 1) číslo přihlášky 3166352, třídy 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42
- 2) číslo přihlášky 3203619, třídy 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42
- 3) číslo přihlášky 4274288, třídy 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45
- 4) číslo přihlášky 6553291, třídy 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 45
- 5) číslo přihlášky 6870992, třídy 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
- 6) číslo přihlášky 7356488, třídy 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
- 7) číslo přihlášky 7350441, třídy 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45
- 8) číslo přihlášky 4250841, třídy 9, 38, 41

50. U Okresního soudu v Lucemburku měly být uplatněny nároky z titulu ochrany práv z porušení těchto ochranných známek EU:

- a) číslo přihlášky 3166378, třídy 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42
- b) číslo přihlášky 3166352, třídy 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42
- c) číslo přihlášky 3203619, třídy 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42

d) číslo přihlášky 4274288, třídy 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45

e) číslo přihlášky 5765615, třídy 36, 37

f) číslo přihlášky 6870992, třídy 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

51. Z výše uvedeného je zřejmé, že žaloba u Městského soudu v Praze je založena na částečně shodných ochranných známkách [č. 1 a písm. b); č. 2 a písm. c); č. 3 a písm. d); č. 5 a písm. f)] a částečně rozdílných, tedy ochranných známkách pod č. 4, 6, 7 a 8, jejichž ochrany se žalobkyně před soudem v Lucemburku nedomáhají. Stejně jako se žalobkyně před soudem v Lucemburku domáhají nároků z jiných dvou ochranných známek EU [a) a e)].

52. Ve vztahu k žalobám uplatňujícím v různých členských státech práva z ochranných známek v kontextu pravidla litispendence SDEU uvedl, že na po sobě jdoucí žaloby ve věci ochranných známek Evropské unie a národních ochranných známek musí být pro účely použití čl. 109 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009 o ochranné známce Společenství nahlíženo tak, že mají tentýž základ, pokud vycházejí z výlučných práv plynoucích z totožných ochranných známek. Zároveň platí, že se dané žaloby musejí týkat ochrany poskytované ochrannými známkami EU na stejném území (viz rozsudek SDEU ze dne 19. 10. 2017, ve věci C-231/16, Merck KGaA proti Merck & Co. Inc. a dalším, bod 37 a 42).

53. K tomu je třeba dodat, že pravidlo překážky litispendence upravené v čl. 109 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009 o ochranné známce Společenství se již v nařízení o ochranné známce EU nenachází a bylo nahrazeno obecnou úpravou překážky litispendence v nařízení Brusel I bis. V bodě 33 úvodního ustanovení nařízení o ochranné známce EU se k tomu uvádí: Je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejným skutkovým stavem ve věci ochranné známky EU a paralelní národní ochranné známky. Proto, pokud jsou podány žaloby ve stejném členském státě, je třeba prostředky k dosažení tohoto cíle hledat ve vnitrostátních procesních předpisech, které nejsou tímto nařízením dotčeny, zatímco jsou-li žaloby podány v různých členských státech, byla by vhodná ustanovení obdobná ustanovením o litispendenci a souvisejících řízeních v nařízení (EU) č. 1215/2012. Tomu pak odpovídá znění čl. 122 odst. 1 nařízení o ochranné známce EU.

54. To však nic nemění na tom, že pro účely výkladu článku 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis z hlediska pojmu totožnosti věci je třeba vycházet z toho, že se daný pojem pojí s konkrétní ochrannou známkou, práva, z níž jsou předmětem souběžně probíhajících řízení ve dvou různých členských státech EU.

55. Pro úplnost je třeba již jen poukázat na okolnost, že Okresní soud v Lucemburku je podle žalobních tvrzení soudem příslušným k projednání nároků žalobkyň podle čl. 125 odst. 1 nařízení o ochranné známce EU, neboť na jeho území mají žalované své sídlo. Oproti tomu Městský soud v Praze je podle žalobních tvrzení soudem příslušným podle čl. 125 odst. 5 nařízení o ochranné známce EU. Právě okolnost, že oba soudy mohou rozhodnout o nárocích z totožných ochranných známek EU ve vztahu ke stejnému území (České republice), naplňuje kritéria sousloví „téže věci“ v čl. 29 odst. 1 nařízení Brusel I bis, jak bylo výše vysvětleno.

56. Dovedil-li odvolací soud, že totožnost věci je dána i v rozsahu, ve kterém nejsou v řízení před Okresním soudem v Lucemburku a Městským soudem v Praze uplatněna práva ze stejných ochranných známek, je jeho právní posouzení překážky litispendence nesprávné.

57. Z hlediska povinnosti soudu členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými

prostředky podle vnitrostátního práva, obrátit se na SDEU se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, je klíčový rozsudek SDEU ze dne 6. 10. 1982, ve věci 283/81, Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della sanità, v němž SDEU formuloval tři výjimky, kdy národní soudy posledního stupně tuto povinnost nemají, a to jestliže: i) otázka unijního práva není významná (relevantní) pro řešení daného případu, ii) existuje ustálená judikatura SDEU k dané otázce nebo rozsudek SDEU týkající se v zásadě identické otázky (tzv. *acte éclairé*), iii) jediné správné použití práva Unie je tak zřejmé, že nezůstává prostor pro jakoukoliv rozumnou pochybnost (tzv. *acte clair*). Přitom k tomu, aby soud členského státu mohl konstatovat, že výklad unijního práva je zjevný, musí a) porovnat jednotlivé jazykové verze textu, b) používat terminologie a právních pojmů unijního práva, c) vzít zřetel na odlišnosti interpretace unijního práva, d) být přesvědčen, že jeho výklad je stejně zjevný soudům ostatních členských států a SDEU.

58. Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že mu nevznikla povinnost položit předběžnou otázku SDEU, neboť odpověď na otázku výkladu čl. 37 odst. 1 nařízení Brusel I bis zřetelně plyne z předmětné právní úpravy, a jde proto o tzv. *acte clair* a otázka výkladu překážky litispendence v případě řízení, jejichž předmětem jsou práva z ochranných známek EU, byla objasněna judikaturou SDEU (jde tedy o tzv. *acte éclairé*).

59. Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému napadené usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil. Protože se důvody pro zrušení usnesení odvolacího soudu vztahují i na usnesení soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud podle ustanovení § 243e odst. 2 o. s. ř. i usnesení soudu prvního stupně a věc mu v uvedeném rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

60. Soudy jsou ve smyslu § 243g odst. 1 části první věty za středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř. vázány právními názory dovolacího soudu v tomto rozhodnutí vyslovenými.