

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2015, sp. zn. 23 Cdo 4219/2013, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.4219.2013.1

Číslo: 49/2017

Právní věta: V řízení o žalobě na ochranu průmyslového vzoru soud neposuzuje zápisnou způsobilost (zejména novost a individuální povahu) průmyslového vzoru, a to ani za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovaným namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace; ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)tím není dotčeno.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 15.12.2015

Spisová značka: 23 Cdo 4219/2013

Číslo rozhodnutí: 49

Číslo sešitu: 4

Typ rozhodnutí: Rozsudek

Hesla: Průmyslový vzor

Předpisy: § 19 odst. 1 předpisu č. 207/2000Sb.

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

Nejvyšší soud zamítl dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2013, sp. zn. 3 cmo 432/2012.

I.

Dosavadní průběh řízení

1. K r a j s k ý s o u d v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 31. 1. 2012, č. j. 37 Cm 138/2007-829, uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování svých výrobků „batoch 65 l“ (batoch o objemu 65 litrů) a „batoch seskokový 80 l“, na kterých je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok, zaregistrovaný u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen „ÚPV“) na základě přihlášky 2003-34592 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 31948 ze dne 26. 1. 2004 (výrok pod bodem I), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování výrobků, na kterých je plně či částečně aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34592 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 31948 ze dne 26. 1. 2004 (výrok pod bodem II), uložil žalované povinnost stáhnout z trhu své výrobky „batoch 65 l“ (batoch o objemu 65 litrů) a „batoch seskokový 80 l“, na který je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34592 ze

dne 25. 4. 2003, č. zápisu 31948 ze dne 26. 1. 2004 (výrok pod bodem III), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované zničit své výrobky typu „batoh 65 l“ (batoh o objemu 65 l) a „batoh seskokový 80 l“, na kterých je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34592 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 31948 ze dne 26. 1. 2004 (výrok pod bodem IV), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované dvakrát po sobě s minimálně sedmidenním odstupem nechat uveřejnit v deníku Mladá Fronta DNES omluvu v blíže specifikovaném znění (výrok pod bodem V), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování svých výrobků „batoh 30 l“ (batoh o objemu 30 litrů), na kterém je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34292 ze dne 12. 11. 2002, č. zápisu 31608 ze dne 17. 7. 2003 (výrok pod bodem VI), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování svých výrobků, na kterých je plně či částečně aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34292 ze dne 12. 11. 2002, č. zápisu 31608 ze dne 17. 7. 2003 (výrok pod bodem VII), uložil žalované povinnost stáhnout z trhu svůj výrobek „batoh 30 l“ (batoh o objemu 30 litrů), na kterém je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34292 ze dne 12. 11. 2002, č. zápisu 31608 ze dne 17. 7. 2003 (výrok pod bodem VIII), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované zničit svůj výrobek „batoh 30 l“ (batoh o objemu 30 litrů), na kterém je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem tlumok, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34292 ze dne 12. 11. 2002, č. zápisu 31608 ze dne 17. 7. 2003 (výrok pod bodem IX), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované dvakrát po sobě s minimálně sedmidenním odstupem nechat uveřejnit v deníku Mladá Fronta DNES omluvu v blíže specifikovaném znění (výrok pod bodem X), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování svých výrobků „taktická vesta pro speciální a průzkumné jednotky“ a „taktická vesta UNI 2007“, na kterých je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem vesta s odnímatelnými kapsami, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34589 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 32121 ze dne 15. 4. 2004 (výrok pod bodem XI), uložil žalované povinnost zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu nebo užívání či k uvedeným účelům skladování svých výrobků, na kterých je plně či částečně aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem vesta s odnímatelnými kapsami, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34589 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 32121 ze dne 15. 4. 2004 (výrok pod bodem XII), uložil žalované povinnost stáhnout z trhu svůj výrobek „taktická vesta pro speciální a průzkumné jednotky“ a „taktická vesta UNI 2007“, na kterých je aplikován průmyslový vzor žalobce s názvem vesta s odnímatelnými kapsami, zaregistrovaný u ÚPV na základě přihlášky 2003-34589 ze dne 25. 4. 2003, č. zápisu 32121 ze dne 15. 4. 2004 (výrok pod bodem XIII), zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované dvakrát po sobě s minimálně sedmidenním odstupem nechat uveřejnit v deníku Mladá Fronta DNES omluvu v blíže specifikovaném znění (výrok pod bodem XV), uložil žalované zaplatit žalobci přiměřené zadostiučnění ve výši 5 124 374,20 Kč (výrok pod bodem XVI) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body XVII a XVIII).

2. Soud prvního stupně zjistil, že žalobce je oprávněným vlastníkem průmyslových vzorů č. zápisů 31948 (tlumok, zapsán 26. 1. 2004), 31608 (tlumok „malý“, zapsán 17. 7. 2003) a 32121 (vesta s odnímatelnými kapsami, zapsán 15. 4. 2004) a že žalovaná nabízí výrobky označené žalobcem v žalobě - batoh 65 l, batoh seskokový 80 l, vesta pro speciální a průzkumné jednotky (taktická vesta UNI 2007). Ze znaleckých posudků zjistil, že výrobky žalované svým vzhledem spadají do rozsahu chráněných průmyslových vzorů žalobce. Obvyklá hodnota licenčního poplatku za užití průmyslových vzorů žalobce činí 7,5 % ročně z dosažených tržeb. Dále zjistil, že žalovaná má ode dne 28. 5. 2005 pod č. 342247 zapsán průmyslový vzor s názvem „vesta univerzální“. Tržby za prodej „vesty taktické UNI 2007“ činily (v roce 2008) 34 162 495 Kč.

3. Takto zjištěný skutkový stav soud prvního stupně právně posoudil. Nesouhlasil s argumentací žalované, že její výrobky spadají pod jiný, jí později přihlášený vzor, neboť to nemá význam pro

zodpovězení otázky, zda její výrobky porušují práva ze zapsaných průmyslových vzorů žalobce. Žalovaná není v okruhu osob, které prokázaly, že započaly s užíváním průmyslového vzoru nezávisle na zapsaných vzorech (§ 25 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „PrůmVz“). Ze znaleckých posudků vyplynulo, že žalovaná zasáhla do práv žalobce k zapsaným průmyslovým vzorům. Žalobce tak má právo na přiměřené zadostiučinění (§ 5 odst. 2 zák. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví – dále jen „zákon o vymáhání práv z PV“) a právo požadovat zdržení se porušování a odstranění následků (§ 4 zákona o vymáhání práv z PV). V částech, v nichž žalobce požadoval zničení výrobků žalované, žalobu zamítl s ohledem na obtížnou vykonatelnost takového rozhodnutí a na vlastnická práva třetích osob, která nabyla výrobky v dobré víře (§ 4 odst. 1 písm. b/ zákona o vymáhání práv z PV). Rovněž žalobci nepřiznal právo zveřejnit omluvu v deníku MF DNES, neboť v tomto deníku žalovaná neuváděla žádné informace týkající se originality jejích výrobků a tento deník není ani odborným periodikem.

4. K odvolání žalované V r c h n í s o u d v Praze rozsudkem ze dne 20. 5. 2013, č. j. 3 Cmo 432/2012-914, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem XVI, potvrdil tento rozsudek ve výročích pod body I, III, VI, VIII, XI a XIII ve znění, že žalovaná je povinna zdržet se výroby, nabízení, uvádění na trh, vývozu, užívání či k uvedeným účelům skladování

- po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 31948 z 26. 1. 2004 (příhláška č. 2003-34592 z 25. 4. 2003), výrobků: batoh 65 l, odpovídající vzhledem položce č. 836 katalogu žalované z roku 2007, a batoh seskokový 80 l, odpovídající vzhledem položce č. 881 katalogu žalované pro rok 2008,

- po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 31608 ze dne 17. 7. 2003 (příhláška č. 2002-34292 z 12. 11. 2002), výrobku: batoh 30 l, odpovídající vzhledem položce č. 835 katalogu žalované pro rok 2007 a 2008,

- po dobu platnosti průmyslového vzoru č. 32121 z 15. 4. 2004 (příhláška č. 3003-34589 z 25. 4. 2003), výrobků: taktická vesta pro speciální a průzkumné jednotky a taktická vesta UNI 2007, odpovídající vzhledem položce 924 katalogu žalované pro rok 2007 a č. 930 katalogu žalované pro rok 2008, a tyto výrobky stáhnout z trhu, pokud jsou v jejím vlastnictví; co do povinnosti stáhnout výrobky z trhu, pokud v jejím vlastnictví nejsou, se výroky pod body III, VIII a XIII mění tak, že žaloba se v tomto rozsahu zamítá. Ve výročích pod body II, VII a XII se rozsudek mění tak, že žaloba o uložení tam uvedených povinností se zamítá. Odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení.

5. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními učiněnými soudem prvního stupně, která byla provedena v dostatečném rozsahu. Odvolací soud podobně jako soud prvního stupně akcentoval zjištění učiněná ve znaleckém posudku vyžádaném soudem.

6. Odvolací soud odmítl námitku žalované směřující proti zápisné způsobilosti průmyslových vzorů žalobce. Poukázal na to, že tuto otázku řešil již Úřad průmyslového vlastnictví v souvislosti se zápisy vzorů i v souvislosti s návrhy žalované na jejich výmaz. Proto z těchto rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví lze vycházet podle § 135 odst. 2 o. s. ř. Vzhledem k tomu, že v řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, jež by průmyslové vzory žalobce v jejich znacích novosti a individuální povaze zpochybnily, a že průmyslové vzory žalobce byly zapsány do rejstříku průmyslových vzorů, přes návrhy žalované podle pravomocných rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vymazány nebyly, odvolací soud uzavřel, že jim nelze upírat uvedené znaky novosti a individuální povahy a vlastníkově průmyslových vzorů právo na jejich ochranu.

7. Odvolací soud připomněl, že dle § 10 odst. 1 PrůmVz spadá do rozsahu ochrany vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru každý průmyslový vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem.

8. S odkazem na závěry znaleckého posudku vyžádaného soudem odvolací soud učinil právní závěr, že výrobky žalované nevyvolávají u informovaného uživatele odlišný celkový dojem oproti průmyslovým vzorům žalobce. Odvolací soud proto souhlasil s názorem soudu prvního stupně, že žalovaná v tvrzeném rozsahu porušuje průmyslové vzory žalobce a vyhovění žalovaným nárokům (zdržovacímu, odstraňovacímu a satisfakčnímu) tak bylo správné.

9. S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. [33 Cdo 4901/2009](#), formuloval odvolací soud přesněji některé výroky rozsudku soudu prvního stupně. Ohledně zdržovacích nároků, které byly v petitu žaloby formulovány zcela obecně (výroky pod body II, VII a XII), však rozsudek změnil a žalobu zamítl, neboť v petitu bylo pouze obecně převzato znění právní normy, což je v tomto případě neúčelné a nadbytečné.

10. Co se týče satisfakčního nároku, dospěl odvolací soud, ve shodě se soudem prvního stupně, k závěru, že žalobci vznikla nehmotná újma přinejmenším rozmělněním jeho průmyslových vzorů a snížením dobrého jména žalobce. Bylo tak na místě ji nahradit dle § 5 odst. 1 a 4 zákona o vymáhání práv z PV, přičemž není na závadu, že prokazování výše újmy vedl žalobce pouze ohledně újmy způsobené jedním výrobkem žalované.

II.

Dovolání a vyjádření k němu

11. Proti rozsudku odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem XVI a ve výrocích pod body I, III, VI, VIII, XI a XIII ve znění rozsudku odvolacího soudu, podala žalovaná dovolání.

12. Přípustnost dovolání žalovaná spatřuje v tom, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na čtyřech právních otázkách, jež blíže specifikuje.

13. Podle dovolatelky závisí napadené rozhodnutí na vyřešení otázky procesního práva, při které se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, konkrétně od právního názoru vysloveného v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. [25 Cdo 583/2001](#). Soud při hodnocení znaleckých posudků nepřihlédl ke všem skutečnostem, s nimiž se bylo potřeba vypořádat, a nesprávně zhodnotil znalecký posudek jako správný. Odvolací soud se dle dovolatelky nezabýval jejími námitkami vůči znaleckému posudku a v rozporu s uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu postupoval nesprávně.

14. Napadené rozhodnutí má záviset i na vyřešení otázky hmotného práva, při níž se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, konkrétně od názoru vysloveného v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. [23 Cdo 4948/2010](#). Odvolací soud nesprávně právně posoudil střet práva ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání vlastníka průmyslových práv a ochrany průmyslových práv, když nevzal v úvahu tvrzenou šikanózní povahu žaloby. Toto šikanózní jednání vůči žalované je jednáním nekalosoutěžním, když žalobce v rozporu s dobrými mravy soutěže používá nesoutěžní prostředky – odvolává se na průmyslové vzory, které si neoprávněně registroval, když navíc podoba výrobků žalované je odlišná od těchto neoprávněně registrovaných průmyslových vzorů a je shodná s žalovanou později registrovanými průmyslovými vzory. S odkazem na uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu dovolatelka dovozuje, že šikanózní uplatňování průmyslových práv nepožívá právní ochrany, neboť jde o jednání v rozporu s dobrými mravy.

15. Dovolatelka rovněž spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva dovolacím soudem doposud nevyřešené, a to zda je soud povinen zabývat se popíranou zápisnou způsobilostí průmyslových vzorů žalobce za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovanou namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace. Dle názoru dovolatelky takovou povinnost soud má. Dovolatelka odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. [23 Cdo 1321/2010](#), ve kterém dovolací soud takovou povinnost dovodil v případě, že se jedná o užité vzory.

16. Dovolatelka dále spatřuje naplnění předpokladů přípustnosti dovolání v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva dosud dovolacím soudem nevyřešené, a to zda je soud povinen respektovat posouzení otázky splnění podmínky novosti průmyslového vzoru Úřadem průmyslového vlastnictví ve vztahu ke známému stavu registrací průmyslových vzorů v rámci přihlašovacího řízení. Podle názoru dovolatelky, jestliže Úřad průmyslového vlastnictví neshledal překážku novosti při zápisu průmyslových vzorů žalované z důvodu, že jsou zde starší práva žalobce s ohledem na jeho průmyslové vzory, na jejichž registraci žalobce zakládá svá práva uplatňovaná v této žalobě, je zřejmé, že průmyslové vzory žalované uznal za nové a že zde není ani důvod pro jejich výmaz. Odvolací soud vůbec nezminil znalecký posudek Ing. Ř. Používá-li tedy žalovaná výrobky odpovídající jejímu později zapsanému průmyslovému vzoru, nemůže tím dojít k zásahu do průmyslového vzoru žalobce.

17. Žalobce ve vyjádření k dovolání nesouhlasil s argumentem dovolatelky o nedostatečném posouzení znaleckého posudku soudem jmenovaného znalce, přičemž poukázal na to, že odvolací soud hodnocení znaleckých posudků věnoval celou stranu 10 a ohledně výše licenčního poplatku stranu 13 rozhodnutí.

18. Rovněž tvrzení o šikanózní povaze žaloby považuje za nedůvodné, neboť žalovaná nepředložila určitá tvrzení ani důkazy, jež by prokazovaly nekalosoutěžní chování žalobce. Navíc otázka nekalé soutěže ani nebyla předmětem řízení.

19. Ohledně hodnocení zápisné způsobilosti poukazuje žalobce na to, že oproti registraci u užitných vzorů, na které reaguje dovolatelkou zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. [23 Cdo 1321/2010](#), při zápisu průmyslových vzorů provádí Úřad průmyslového vlastnictví posouzení novosti a individuální povahy přihlašovaného vzoru. Nadto v posuzovaném případě Úřad průmyslového vlastnictví již rozhodl i o zamítnutí návrhu na výmaz průmyslových vzorů žalobce podaném žalovanou. Odvolací soud se navíc zápisnou způsobilostí zabýval na listu č. 8.

20. K otázce, zda je soud povinen respektovat posouzení otázky splnění podmínky novosti průmyslového vzoru, žalobce uvádí, že skutečnost, že žalovaná si nechala účelově registrovat průmyslové vzory 24247 a 34810, nemá na předmět žalobních návrhů žádný vliv, když v řízení navíc nebylo prokázáno, zda její výrobky spadají do rozsahu těchto vzorů. Posudek Ing. Ř. byl žalovanou předložen až po koncentraci řízení podle § 118b odst. 1 o. s. ř. Navíc tento posudek dochází ke stejným závěrům jako znalecké posudky, které byly soudem určeným znalcem označeny za nesprávné.

III.

Přípustnost dovolání

21. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále opět jen „o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

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

23. Přípustnost dovolání je dovozována z ustanovení § 237 o. s. ř. s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného a procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a rovněž z toho, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázek, které dovolací soud doposud neřešil.

24. Dovolání je přípustné pro řešení otázek, zda je soud povinen zabývat se popíranou zápisnou způsobilostí průmyslových vzorů žalobce za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovanou namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace, a zda je soud povinen respektovat posouzení otázky splnění podmínky novosti průmyslového vzoru Úřadem průmyslového vlastnictví ve vztahu ke známému stavu registrací průmyslových vzorů v rámci přihlašovacího řízení. Tyto otázky dovolací soud skutečně doposud neřešil.

IV. Důvodnost dovolání

25. Z obsahu dovolání vyplývá, že dovolatelka uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř., tedy že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

26. Co se týče řešení právní otázky, zda je soud povinen zabývat se popíranou zápisnou způsobilostí průmyslových vzorů žalobce za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovanou namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace, není odkaz dovolatelky na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. [23 Cdo 1321/2010](#), zcela případný, neboť Úřad průmyslového vlastnictví při zápisu užitných vzorů neprovádí průzkum přihlášky jako u průmyslových vzorů dle § 37 PrůmVz.

27. Podle § 19 odst. 1 PrůmVz zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.

28. Podle § 25 odst. 1 PrůmVz práva ze zapsaného průmyslového vzoru nepůsobí vůči třetím osobám, které mohou prokázat, že před datem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti započaly na území České republiky s užíváním průmyslového vzoru spadajícího do rozsahu ochrany zapsaného průmyslového vzoru, jestliže užívaný průmyslový vzor byl vytvořen nezávisle na zapsaném průmyslovém vzoru, nebo za tímto účelem učinily vážné přípravy. Takovéto osoby jsou oprávněny užívat průmyslový vzor při své podnikatelské činnosti, při které předchozí užití bylo uskutečněno nebo připravováno.

29. Z ustanovení § 19 odst. 1 PrůmVz vyplývá, že právo bránit třetím osobám užívat průmyslový vzor (resp. průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany podle § 10 PrůmVz) bez souhlasu jeho majitele je spjato s tím, že je průmyslový vzor zapsán. V občanském soudním řízení nemůže dojít k výmazu takového zápisu - tato pravomoc je svěřena pouze Úřadu průmyslového vlastnictví (§ 27 a násl. PrůmVz). Posouzení zápisné způsobilosti proto v posuzované věci nehraje roli - i kdyby ohledně zápisné způsobilosti soud dospěl k odlišnému závěru než Úřad průmyslového vlastnictví, nemohl by takovému nesprávně zapsanému průmyslovému vzoru odeprít ochranu, ledaže by zároveň byly naplněny podmínky některého z ustanovení § 23 - 25 PrůmVz. Z povahy věci nebylo v posuzovaném právním případě možno uvažovat o aplikaci § 23 PrůmVz (omezení práv vyplývajících ze zapsaného

průmyslového vzoru) ani o aplikaci § 24 PrůmVz (vyčerpání práv). Proto pouze při splnění podmínek § 25 odst. 1 PrůmVz by bylo možné, aby soud v posuzované věci odepřel ochranu dotčeným průmyslovým vzorům žalobce.

30. Tuto situaci je však třeba odlišit od situace, kdy majitel zapsaného průmyslového vzoru brání užívání později zapsaného průmyslového vzoru – právo zabránit užívání průmyslového vzoru třetí osobou (majitelem mladšího průmyslového vzoru) převáží nad právem této osoby užívat mladší průmyslový vzor vyplývající ze zápisu mladšího průmyslového vzoru – zapsaný mladší průmyslový vzor může zůstat v rejstříku jako platný vzor, i když jeho užívání bylo zakázáno. Soudní dvůr EU přijal shodný závěr ve vztahu k (průmyslovým) vzorům Společenství, ovšem u těch probíhá jen formální průzkum přihlášky, proto tento závěr nelze přejmout bez dalšího (viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional v. Proyectos Integrales de Balizamiento). Nicméně ve vztahu k ochranným známkám přijal obdobný závěr nejen Nejvyšší soud (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2015, sp. zn. [23 Cdo 7/2013](#)), ale, ve vztahu k ochranným známkám Společenství, i Soudní dvůr EU (viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 21. 2. 2013 ve věci C-561/11, Fédération Cynologique Internationale). U ochranných známek Společenství i národních ochranných známek probíhá i věcný průzkum přihlášky, a to dokonce ve vyšší kvalitě než u (národních) průmyslových vzorů, když je umožněna ingerence třetích osob do řízení o přihlášce prostřednictvím námitek, proto lze tyto závěry analogicky vztáhnout i na (národní) průmyslové vzory. Ani v takové situaci však soud nebude hodnotit zápisnou způsobilost průmyslového vzoru, nýbrž pouze to, zda mladší průmyslový vzor spadá do rozsahu ochrany staršího průmyslového vzoru.

31. Lze tedy shrnout, že posouzení zápisné způsobilosti (zejména novosti a individuální povahy) průmyslového vzoru při žalobě na jeho ochranu soud neprovádí, a to ani za situace, kdy tuto otázku již zkoumal Úřad průmyslového vlastnictví z jiného než žalovaným namítaného důvodu nezpůsobilosti registrace (byť v rámci posuzování rozsahu ochrany může zkoumat naplnění podmínky, která je svým slovním vymezením shodná s podmínkou zkoumanou i při posuzování zápisné způsobilosti – např. celkový dojem působící na informovaného uživatele). Tímto je zodpovězena i otázka, zda je soud povinen respektovat posouzení otázky splnění podmínky novosti průmyslového vzoru Úřadem průmyslového vlastnictví ve vztahu ke známému stavu registrací průmyslových vzorů v rámci přihlašovacího řízení. Jestliže se odvolací soud na listu č. 7 rozsudku zápisnou způsobilostí zabýval, činil tak nad rámec nezbytného – ostatně v úvodu své argumentace správně uvedl, že námitku žalované směřující proti zápisné způsobilosti je třeba obecně odmítnout. Rozhodnutí odvolacího soudu je proto v tomto směru správné.

32. Ve zbývajících argumentaci již dovolatelka nepředkládá nic, z čeho by bylo lze dovodit právní otázku podle § 237 o. s. ř., pro jejíž řešení by bylo dovolání přípustné.

33. Namítá-li dovolatelka nesprávnost skutkových zjištění učiněných ze znaleckých posudků, pak taková námitka přípustnost dovolání nemůže vyvolat, neboť dovolací přezkum je otevřen pouze otázkám právním (§ 237 a 241a o. s. ř.).

34. Dovolání není přípustné ani pro řešení tvrzené šikanózní povahy žaloby. Odkaz dovolatelky na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. [23 Cdo 4948/2010](#), je zcela nepřipadný, neboť toto rozhodnutí vychází ze zcela odlišných skutkových a právních okolností (šlo o faktické použití ochranné známky takovým způsobem, že parazitovala na ochranné známce – názvu produktu žalobce; po právní stránce se jednalo o žalobu na ochranu před nekalou soutěží). Nadto podání žaloby na ochranu práv k průmyslovému vzoru samo o sobě nemůže být ani nekalou soutěží, neboť samotné podání žaloby nemůže být v rozporu s dobrými mravy soutěže. V této souvislosti je třeba uvést, že se samotnou žalobou není spojeno žádné bezprostřední omezení žalovaného nebo jiných osob (např. oproti insolvenčním návrhům). Aby podání žaloby bylo možno považovat za šikanózní

(tedy zneužívající ve smyslu § 2 o. s. ř.), bylo by nutné, aby žalovaná tvrdila a prokázala konkrétní skutečnosti, ze kterých by na zneužití žalobního práva bylo možno usoudit. Žalovaná však v tomto sporu zůstala pouze u obecných frází, na šikanózní povahu žaloby tak nebylo možno usoudit.

35. Vzhledem ke shora uvedenému Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.