

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.06.1995, sp. zn. 3 Cmo 1446/94, ECLI:CZ:VSPH:1995:3.CMO.1446.1994.1

Číslo: 51/1996

Právní věta: Užití i zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 o.s.ř. i vydáním předběžného opatření.

Soud: Vrchní soud v Praze

Datum rozhodnutí: 12.06.1995

Spisová značka: 3 Cmo 1446/94

Číslo rozhodnutí: 51

Číslo sešitu: 8

Typ rozhodnutí: Usnesení

Hesla: Nekalá soutěž, Ochranné známky

Předpisy: 99/1963 Sb. § 74 174/1988 Sb. § 19

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

Č. 51/1996 sb. rozh.

Užití i zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalé soutěže, proti kterému se dotčený má právo bránit, a soud je povinen mu ochranu práv poskytnout, a to za podmínek uvedených v ustanovení § 74 o. s. ř. i vydáním předběžného opatření.

(Usnesení Vrchního soudu v Praze z 12. 6. 1995, [3 Cmo 1446/94](#))

Krajský obchodní soud v Praze svým usnesením zamítl návrh, jímž se navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byla odpůrci uložena povinnost zdržet se užívání ochranných známek č. 176347 a č. 176348 při své podnikatelské činnosti s tím, že usnesení o předběžném opatření je vykonatelné bez ohledu na podání odvolání.

K odůvodnění svého návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatel uvedl, že v souvislosti s transformací bývalého státního podniku Č. bylo v roce 1992 rozhodnuto o vytvoření nového obchodního jména i o vytvoření nového logotypu, který měl reprezentovat nově vzniklou akciovou společnost Č. Za tím účelem byla mezi navrhovatelem a reklamní agenturou B., s. r. o., uzavřena smlouva o dílo, a později dodatky k této smlouvě, jejímž předmětem bylo vytvoření výše uvedeného

nového logotypu, který byl fakticky vytvořen na konci roku 1992, a navrhovatel zahájil rozsáhlou propagační kampaň ve sdělovacích prostředcích, která měla za cíl uvést tento logotyp do povědomí veřejnosti. Do této kampaně bylo investováno více než 15 milionů Kč. Dne 13. 7. 1993 byla cena logotypu společnosti B. zaplacená a navrhovatel se stal výlučným vlastníkem tohoto logotypu, přičemž výhradní souhlas k šíření a k užití byl poskytnut společnosti B., která jej později převedla na navrhovatele. Navrhovatel uvedl, že již zmíněný logotyp byl zcizen odpůrcem a 10. 11. 1993 přihlášen formou dvou ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Vzhledem k žádosti o mezinárodní zápis bylo řízení urychleno a ochranné známky byly odpůrci zapsány 12. 5. 1994 do rejstříku pod č. 176347 a č. 176348, a to prakticky pro všechny třídy, neboť odpůrce má v předmětu podnikání uvedeno pouze „nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej“, a to se zaměřením na výrobky a činnosti související s energetikou. Navrhovatel uvedl, že jakmile tuto skutečnost zjistil, vyvolal jednání se společníkem odpůrce, který byl k dispozici, a požádal jej o vzdání se uvedených ochranných známek, což však odpůrce neučinil. Navrhovatel si svůj logotyp přihlásil k ochraně formou přihlášky ochranné známky 21. 6. 1994 a následně též 13. 9. a 30. 9. 1994. Dne 30. 9. 1994 požádal rovněž o mezinárodní zápis do všech států Madridské smlouvy a zahájil práce na získávání ochrany v ostatních státech. Zápis známek odpůrce byl podle názoru navrhovatele proveden v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, neboť užívání tohoto označení je v rozporu se zájmy společnosti a ústavním pořádkem České republiky. Po posouzení výše uvedených skutečností a nabídnutých listin dospěl soud prvního stupně k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření. Odhlédne-li soud od skutečnosti, že navržené předběžné opatření postrádá dočasný charakter, který je jedním z atributů předběžného opatření, je třeba v každém případě uvést, že za současného stavu je navržené předběžné opatření ve svém důsledku v přímém rozporu se zákonem o ochranných známkách. Soud považuje za osvědčené tvrzení navrhovatele o tom, že odpůrce má zapsány, a to od 12. 5. 1994, dvě ochranné známky. Je tedy nejen oprávněn, ale i povinen (viz ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb.) užívat ochrannou známku ve formě, v jaké je zapsána v rejstříku. Vydáním předběžného opatření, kterým by soud odpůrci přímo zakázal, jak to navrhovatel požaduje, užívat jeho zapsané ochranné známky v podnikatelské činnosti, přivodil by sám soud protiprávní stav, neboť by odpůrci uložil povinnost, která je v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Na tom nic nemění skutečnost, že navrhovatel vyvolal zahájení řízení o výmazu ochranných známek odpůrce (doklad o tom, že takovýto návrh byl podán, navrhovatel nepředložil, stejně tak jako pokud jde o podnět k vyšetřování Policií České republiky). I kdyby tomu tak bylo, je nepochybné, že toto řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebylo dosud skončeno a v současné době je odpůrce majitelem shora uvedených ochranných známek se všemi právy a povinnostmi majitele. Soud též vycházel z toho, že právo z ochranné známky je právem absolutním a působí proti všem.

Uvedené usnesení napadl svým odvoláním navrhovatel. Pochybení soudu prvního stupně odvolatel spatřuje v tom, že soud se vůbec nezabýval vlastní skutkovou podstatou případu, vyplývající z předložených listinných důkazů, které osvědčují ten fakt, že odpůrce porušil práva navrhovatele vyplývající z právního předpisu vyšší právní síly, než je zákon, a to z článku 11 Listiny základních práv a svobod, uvozené ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., jenž tvoří součást ústavního pořádku, a v němž se konstatuje, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Navrhovatel dále ve svém odvolání zdůrazňoval, že každé předběžné opatření svým způsobem omezuje druhou stranu v jejích právech, byť tato práva vyplývají z právních předpisů, smluv nebo jiných titulů. Tvrzení o tom, že by vydání předběžného opatření bylo v rozporu se zákonem o ochranných známkách podle názoru odvolatele neobstojí, neboť vydáním tohoto opatření by bylo zamezeno porušování ústavy, tedy předpisu vyšší právní síly. Předběžné opatření by mělo pouze dočasný charakter, tj. do doby rozhodnutí v rámci výmazového řízení nebo do doby rozhodnutí o

žalobě, kterou navrhovatel připravuje. Neoprávněným užíváním logotypů odpůrcem, byť je toto užívání zatím podloženo správním rozhodnutím, vzniká skutečnému vlastníkovi stále se stupňující újma. Řízení o výmazu ochranných známek probíhá podle správního řádu, kde je Úřad průmyslového vlastnictví vázán konkrétními lhůtami, přičemž v rámci jejich prodloužení odpůrcem by toto řízení mohlo trvat i po dobu jednoho roku, přičemž by v této době navrhovatel měl strpět porušování svých práv, čemuž chtěl zabránit právě podáním návrhu na vydání předběžného opatření.

Jednání odpůrce též naplňuje (podle názoru navrhovatele) skutkové podstaty trestných činů podle ustanovení § 149 a § 152 trestního zákona, což samozřejmě soud nebyl oprávněn zkoumat, byl však podle názoru odvolatele povinen přihlédnout k tomu, že jednání odpůrce naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle ustanovení § 47 písm. a), b) obch. zák., které mělo být vydáním předběžného opatření zamezeno.

Odvolatel měl za to, že předloženými listinnými důkazy dostatečně prokázal spekulativnost jednání odpůrce, vlastnictví navrhovatele k logotypům, primární porušení Ústavy odpůrcem, stále trvající a zvětšující se újmu na straně navrhovatele a dočasnost předběžného opatření. Dále byl prokázán paradoxní stav, kdy strohá aplikace jen jednoho právního předpisu - zákona o ochranných známkách na tento případ, bez zvážení dalších souvislostí, práv a povinností vyplývajících z jiných právních předpisů vyšší právní síly, porušuje práva navrhovatele, jejichž vznik časově předchází právům odpůrce a navíc vycházejí přímo z Ústavy.

Z uvedených důvodů odvolatel navrhl, aby odvoláním napadené usnesení bylo změněno a vydáno toto předběžné opatření: „Odpůrce je povinen zdržet se užívání ochranných známek č. 176347 a č. 176348 při své podnikatelské činnosti do doby ukončení výmazového řízení probíhajícího před Úřadem průmyslového vlastnictví.“

Vrchní soud v Praze změnil svým usnesením usnesení soudu prvního stupně a nařídil toto předběžné opatření: „Odpůrce je povinen zdržet se od okamžiku doručení tohoto usnesení užívání ochranných známek reg. č. 176347 a 176348 při své podnikatelské činnosti. Navrhovatel je povinen předložit soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé ve lhůtě 30 dní od doručení usnesení.“

Z odůvodnění:

Navrhovatel se navrženým předběžným opatřením domáhá vyslovení povinnosti odpůrci zdržet se užívání ochranných známek, jejichž majitelem je odpůrce. Navrhovatel osvědčil, že odpůrce má zapsány ochranné známky č. 176348 a č. 176347, a to ke dni 12. 5. 1994, přičemž přihlášky byly podány 10. 11. 1993. Navrhovatel dále osvědčil, že podal u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR návrh na výmaz obou ochranných známek podle § 23 zákona č. 174/1988 Sb. dne 4. 10. 1994; řízení o výmazu nebylo dosud skončeno. Navrhovatel osvědčil, že na základě smlouvy o vytvoření díla s B., s. r. o., a jeho souhlasu, jakož i souhlasu autorů, se stal výhradním uživatelem vytvořeného logotypu s časově, prostorově i technicky neomezeným právem jeho užití a šíření. Tento logotyp prezentoval navrhovatel veřejně poprvé na počátku roku 1993, jak o tom svědčí listinné doklady; finanční závazky vůči zhotoviteli logotypu byly pak vyrovnány k 13. 7. 1993. K prosazení podnikové značky Č. realizoval navrhovatel v tomto období širokou reklamní kampaň.

Dále navrhovatel osvědčil, že uvedený jeho logotyp je totožný s odpůrcem přihlášenou a jemu registrovanou ochrannou známkou č. 176348 (dominujícím prvkem je zde černobílé „e“ z poloviny svrchu přečnávající černý čtverec, v jehož spodní části jsou bílá písmena „ČEZ“); ochranná známka č. 176347 se odlišuje pouze tím, že ve spodní části známky je přidáno písmeno „E“ a je zde uvedeno „EČEZ“.

Navrhovatel dále osvědčil, že odpůrce byl založen společenskou smlouvou z 21. 9. 1993 a zapsán do

obchodního rejstříku dne 2. 11. 1993. Skutečnost, že se pokusil o smírné vyřízení věci pak osvědčil zápisem z 19. 9. 1994 s jedním ze společníků odpůrce.

Podle ustanovení § 74 a násl. o. s. ř. soud může využít předběžného opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků. Je nepochybné, že tohoto prostředku může soud využít v těch případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (tedy úprava poměrů účastníků pro dobu, než bude rozhodnuto ve věci, musí být naléhavá), zejména k zamezení vzniku škody či jiné újmy, popřípadě k jejímu rozšiřování. Zda jde o takový případ, přenechává zákon k úvaze soudu v rámci zkoumání podmínek pro vydání předběžného opatření. Pokud se však soud rozhodne použít tohoto prostředku, musí mít rozhodné skutečnosti osvědčeny.

K charakteru předběžného opatření tedy náleží mj. i jeho dočasnost; jde o prozatímní řešení vztahů účastníků, předcházející budoucímu konečnému rozhodnutí ve věci a vycházející z ještě nikoli prokázaného porušení či ohrožení práv oprávněné osoby (v tomto stadiu postačuje osvědčení vzniklé či hrozící újmy a nároku samotného). Zásah do práv předběžným opatřením dotčeného účastníka musí být přiměřený navrhovatelem osvědčenému porušení jeho práv a právem chráněných zájmů; stejně tak musí být přiměřená i případná újma, vzniklá z předběžného opatření dotčenému účastníkovi. V úvahu musí vzít soud při rozhodování o předběžném opatření i možnost uvedení poměrů účastníků ve stav, který tu byl před vydáním předběžného opatření.

Listinné doklady, předložené navrhovatelem, osvědčují, že obě ochranné známky odpůrce jednak obsahují kmen obchodního jména navrhovatele a jednak jsou v prvním případě shodné, ve druhém případě jen mírně obměněné oproti podnikové značce navrhovatele, používané jím předtím, než odpůrce právně vznikl. Je tedy zde dána značná pravděpodobnost odůvodněnosti tvrzení navrhovatele, že jednání odpůrce naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle ustanovení § 47 obch. zák.

Ochranné známky, jejichž užívání se má odpůrce z titulu nekalé soutěže na základě navrženého předběžného opatření zdržet, jsou pro odpůrce zapsány a k jejich užívání je podle zákona o ochranných známkách odpůrce oprávněn. Je tedy nejprve nutno zodpovědět otázku, zda takové předběžné opatření vůbec může být nařízeno, tedy otázku poměru úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku a úpravy zákona o ochranných známkách. To není otázka nová; vyvstala již po vydání zákona o nekalé soutěži č. 111/1927 Sb. Soudní praxe v té době zaujala stanovisko, že v případě střetu je třeba zkoumat, kdo má prioritu práva. Ten pak má silnější právo a druhý musí ustoupit bez ohledu na to, zda má formální právo např. na základě úřední chráněné známky. Bývalý Nejvyšší soud pak uvedl tento právní závěr: „Zápis známky, byť i řádně nabytý, má jen formální ráz a i rozhodnutí o známkovém právu je jen formální. Výkon tohoto formálního práva se nesmí přičítati zásadě hmotného práva, vyslovené v § 1 zákona o nekalé soutěži, takže ten, kdo je oprávněn užívati známky, smí svého formálního práva v zájmu vyšší materiální spravedlnosti použítí jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, nesmí však ho zneužítí k nekalému jednání a k poškození hmotného práva“ (srov. Vážný, Sbírka rozhodnutí, č. 8856). Obdobně rozhodoval Nejvyšší soud i v dalších věcech (srov. Vážný, Sbírka rozhodnutí č. 10521 a č. 11397), kde vyslovil, že „právo známkové musí být vykládáno tak, aby se nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěžní slušnosti“.

Podle současné platné úpravy jde rovněž o dvě zákonné úpravy, a to podle zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, a podle obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.). Tyto úpravy, které respektují závazky z mezinárodních smluv v oblasti nekalé soutěže a průmyslových práv, jimiž je Česká republika vázána, mají v zásadě stejný charakter jako úpravy, z nichž vycházela stanoviska uvedená shora. Odvolací soud pak dospěl k závěru, že i při nové zákonné úpravě platí pro jejich vzájemný vztah stejná zásada, tedy že užití i zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalým, proti kterému se druhá strana má právo bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit.

Odvolací soud se tedy neztotožnil s právním názorem soudu prvního stupně o neomezitelnosti práv majitele ochranných známek vzhledem k absolutní povaze těchto práv. V daném případě má odpůrce zapsány ochranné známky zřejmě zaměnitelné s obchodním jménem navrhovatele i jím užívaným podnikovým označením (byť nechráněným jako ochranná známka), pro něho příznačným, přičemž časová priorita práv navrhovatele je nepochybná. Za této situace je podle názoru odvolacího soudu i vzhledem k neúspěchu navrhovatele při pokusu o smírné vyřešení věci osvědčena naléhavost zájmů navrhovatele na zatímní úpravě poměrů stran a další podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření, a to pro období, než bude rozhodnuto ve věci samé.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů proto napadené usnesení změnil podle ustanovení § 220 o. s. ř. s tím, že požadavek navrhovatele na předběžnou vykonatelnost usnesení poté, co byl návrh zamítnut v řízení před soudem prvního stupně, nelze v odvolacím řízení již akceptovat a kromě toho vykonatelnost usnesení vyplývá z právní úpravy, obsažené v ustanovení § 171 o. s. ř. Dále je třeba uvést, že předběžné opatření však musí být k tomu, aby splnilo svůj účel, ale současně nepřekročilo meze vyplývající z charakteru zatímní úpravy, vymezeno přesně i časově. Vzhledem k tomu nelze vázat ukončení platnosti předběžného opatření na ukončení řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. V daném případě - po doplnění výroku o povinnost navrhovatele předložit soudu návrh na zahájení řízení ve věci samé - na zánik (možné zrušení) předběžného opatření plně dopadá ustanovení § 77 odst. 1, 2 o. s. ř.