# Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.07.2020, sp. zn. 23 Cdo 3944/2019, ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3944.2019.1

**Číslo:** 53/2021

**Právní věta:** Pro vznik omezení účinků ochranné známky vůči uživateli nezapsaného označení podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je rozhodující okamžik podání přihlášky ochranné známky a nikoli uplatněné právo přednosti přihlášené ochranné známky na základě čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.). Omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách může vzniknout vůči více uživatelům nezapsaného označení bez ohledu na vzájemný vztah těchto uživatelů, jsou-li u každého z nich v okamžiku podání přihlášky ochranné známky splněny podmínky stanovené v tomto ustanovení. Po vzniku omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách může dojít ke změně subjektu, jemuž svědčí toto omezení, pouze na základě takové právní skutečnosti, v jejímž důsledku dochází ke vstupu jiné osoby do tržního postavení původního subjektu na trhu příslušného druhu výrobků či služeb, resp. dochází-li tím k nahrazení tohoto subjektu na relevantním trhu (např. při převodu či přechodu obchodního závodu či jeho příslušné části). Samostatný převod či přechod nebo licence tohoto omezení účinků ochranné známky nejsou možné. Nemá-li vlastník ochranné známky oprávněný důvod, není oprávněn zakázat užívání nezapsaného označení na výrobcích uvedených na trh v České republice v souladu s omezením účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

**Soud:** Nejvyšší soud

**Datum rozhodnutí:** 21.07.2020

**Spisová značka:** 23 Cdo 3944/2019

**Číslo rozhodnutí:** 53

**Číslo sešitu:** 6

**Typ rozhodnutí:** Rozsudek

**Hesla:** Ochranné známky

**Předpisy:** § 10 odst. 2 předpisu č. 441/2003Sb.

**Druh:** Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

**Sbírkový text rozhodnutí:**

*Nejvyšší soud k dovolání žalované zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze 9. 4. 2019, sp. zn. 3 Cmo 171/2018, v potvrzující části výroku ve věci samé a v nákladovém výroku a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. 21 Cm 9/2017, ve výroku I v rozsahu, v němž byla žalované uložena povinnost zdržet se užívání označení L. na zboží, pytlíčcích, výrobcích v plastových obalech, krabičkách, v reklamě, letácích, stejně jako na prodejních místech či webových prezentacích, včetně prezentace na sociálních sítích a na marketingových akcích, ve výroku II v rozsahu, v němž byla*

*žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 60 000 Kč, a ve výroku III a věc v tomto rozsahu vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení; její dovolání v rozsahu, v němž byla napadena měnící část výroku ve věci samé a nákladový výrok rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. 3 Cmo 171/2018, odmítl.*

## I.
## Dosavadní průběh řízení

1. Napadeným rozsudkem odvolací soud ve věci samé potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018, č. j. 21 Cm 9/2017-154, v rozsahu, v němž soud prvního stupně uložil žalované povinnost zdržet se užívání označení L. shora uvedeným způsobem a povinnost zaplatit žalobkyni 60 000 Kč, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala po žalované stažení zboží nesoucího označení L. z trhu a zaplacení 40 000 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

2. Žalobkyně se žalobou domáhala po žalované zdržení se jednání, kterým žalovaná zasahuje dle tvrzení žalobkyně do jejích práv k ochranné známce „L" s právem přednosti od 15. 9. 2015 a zároveň jedná v nekalé soutěži, odstranění následků tohoto jednání stažením závadného zboží z trhu a zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 100 000 Kč. Žalovaná na svoji obranu tvrdila, že označení „L." užívala na svých vyráběných a distribuovaných výrobcích a při jejich nabídce od svého vzniku dne 1. 7. 2015, přičemž její jediný společník a jednatel, pan F. D. tak činí již od roku 2013.

3. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, jež v odvolacím řízení nedoznala změn, podle kterých žalobkyně byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24. 4. 2012, žalovaná dne 1. 7. 2015. Žalobkyně je vlastníkem slovní ochranné známky „L" s právem přednosti ke dni 15. 9. 2015, a to pro třídy 5 a 35 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobkyně užívá toto označení nejpozději od roku 2013 na základě převodu tohoto označení smlouvou ze dne 20. 12. 2012 uzavřenou se společností L. F., a. s. Žalovaná užívá označení L. ve své obchodní firmě a rovněž pro proteinové výrobky, jejich propagaci a distribuci, včetně prostředí internetu na webové stránce wwwL.cz. Držitelem této domény je od 19. 9. 2013 jediný společník a jednatel žalované, pan F. D., který jako podnikatel užívá sporné označení minimálně od roku 2013. Ten převedl sporné označení na žalovanou po jejím vzniku, avšak i nadále toto označení užívá na jím vyráběných a distribuovaných výrobcích.

4. Po právní stránce dospěl odvolací soud k závěru, že žalované nelze uznat právo na ochranu podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Žalovanou nelze považovat za dřívějšího uživatele nezapsaného označení „L.". Nezapsané označení lze převést na třetí osobu, to ovšem platí za situace, kdy převodce po tvrzeném převodu označení nadále pro své výrobky neužívá. To se v projednávané věci nestalo, neboť jediný společník a jednatel žalované sporné označení i po jeho převodu na žalovanou nadále užíval. Jelikož žalobkyně užívá sporné označení na svých výrobcích minimálně od roku 2013, zasahuje žalovaná do práv žalobkyně z ochranné známky podle § 8 zákona o ochranných známkách. Zároveň se svým jednáním žalovaná dopustila nekalé soutěže podle § 2976 o. z. Žalovaná tak má podle § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví"), povinnost zdržet se závadného jednání a podle § 2988 o. z. zaplatit žalobkyni část požadovaného přiměřené zadostiučinění. Jako důvodný neshledal odvolací soud nárok žalobkyně na stažení závadného zboží z trhu, neboť toto není žalovaná schopna zajistit, a rovněž na zaplacení zbývající části požadovaného zadostiučinění pro jeho nepřiměřenost podle § 4 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 1 zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

## II.
## Dovolání a vyjádření k němu

5. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná v plném rozsahu dovoláním, které považuje za přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), pro posouzení otázky hmotného práva, která nebyla dosud v rozhodování dovolacího soudu vyřešena, a to (dle celkového obsahu dovolání) otázky rozsahu práva předchozího uživatele nezapsaného označení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v závislosti na prioritě užívání tohoto označení.

6. Nesprávné právní posouzení věci spatřuje žalovaná v tom, že z pohledu omezení účinků ochranné známky ve smyslu § 10 odst. 2 zákon o ochranných známkách není podstatné, od jaké doby bylo žalobkyní předmětné označení užíváno, nýbrž kdy žalobkyně podala přihlášku ochranné známky, což se stalo dne 15. 9. 2015. Oproti tomu žalovaná dané označení již běžně užívala od 1. 7. 2015, což se odráží v tom, že toto označení je firmou žalované. Ve smyslu závěrů vyjádřených v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 2044/2013 může přitom být oprávněným subjektem podle § 10 odst. 2 zákon o ochranných známkách i subjekt, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2003 ve věci sp. zn. 32 Odo 697/2002 je nerozhodné, kdo byl prvním uživatelem nezapsaného označení.

7. Dle žalované je rovněž významné, že žalovaná fakticky pokračovala v užívání předmětného označení užívaného původně jediným společníkem a jednatelem žalované. Přitom dle závěrů Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 15. 4. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 může být souhlas s užíváním formálně nechráněného označení poskytnut i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy. Navíc analogickou aplikací § 11 odst. 2 zákona o ochranných známkách (ve znění účinném do 31. 12. 2018) je možno dovodit, že vlastník ochranné známky je povinen strpět další prodej zboží, které je označeno v souladu s § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

8. Žalovaná dále shledává své dovolání přípustným pro řešení otázky procesního práva týkající se podmínek opravy zjevné chyby rozhodnutí postupem podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř., při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu vyjádřené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016 ve věci sp. zn. 22 Cdo 4943/2015, podle kterého je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o. s. ř. měnil obsah výroku rozhodnutí, ledaže se jedná o chyby v psaní a v počtech. Součástí potvrzujícího výroku napadeného rozsudku odvolacího soudu ve znění, jak byl rozsudek vyhlášen, však byla výjimka ve prospěch užívání předmětného označení jako znění kmene obchodní firmy žalované, kterou odvolací soud v písemném vyhotovení rozsudku nemohl postupem podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř. vypustit.

9. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že „žalobu v plném rozsahu zamítne“, případně rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně zruší a věc vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

10. Žalovaná doplnila své dovolání podáním ze dne 24. 2. 2020, doručeným dovolacímu soudu dne 25. 2. 2020, ve kterém uvedla, že předmětná ochranná známka žalobkyně byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví prohlášena za neplatnou pro vymezené výrobky a služby.

11. Žalobkyně se k dovolání žalované nevyjádřila.

## III.
## Přípustnost dovolání

12. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno řádně a včas, osobou řádně zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), posoudil, zda bylo

podáno osobou oprávněnou.

13. Žalovaná napadá rozsudek odvolacího soudu „v plném rozsahu“ a navrhuje, aby dovolací soud změnil napadený rozsudek odvolacího soudu tak, že „žalobu v plném rozsahu zamítne“, nebo aby dovolací soud rozsudky odvolacího soudu a soudu prvního stupně zrušil. Žalovaná tedy brojí i proti té části rozsudku odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že žaloba byla částečně zamítnuta.

14. K podání dovolání je však oprávněn (subjektivně legitimován) jen ten z účastníků řízení, jemuž byla rozhodnutím odvolacího soudu způsobena újma na právech a tuto újmu lze napravit tím, že dovolací soud rozsudek odvolacího soudu změní či zruší (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999 ve věci sp. zn. 20 Cdo 1760/98 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004 ve věci sp. zn. 29 Odo 198/2003).

15. Jelikož žalovaná byla v odvolacím řízení v rozsahu měnícího výroku napadeného rozsudku odvolacího soudu procesně úspěšná, neboť žaloba proti ní byla částečně zamítnuta, nebyla žalované napadeným rozsudkem odvolacího soudu v této části způsobena žádná újma na právech, kterou by bylo možno v dovolacím řízení napravit.

16. Proto dovolací soud postupoval podle § 243c odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř. a dovolání směřující proti měnící části napadeného rozsudku odvolacího soudu jako subjektivně nepřípustné odmítl.

17. V rozsahu, v jakém dovolání směřuje proti potvrzující části rozsudku odvolacího soudu a nákladovému výroku, dovolací soud shledal, že dovolání bylo podáno osobou k tomu oprávněnou. Proto posoudil, zda je dovolání v této části (objektivně) přípustné.

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

19. Podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti rozhodnutím v části týkající se výroku o nákladech řízení.

20. Proto v části, ve které žalovaná svým dovoláním napadá i nákladový výrok rozsudku odvolacího soudu, dovolání být přípustné podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř. nemůže. Dovolací soud tudíž v této části dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

21. Ohledně zbývajícího rozsahu dovolání vyšel odvolací soud při posouzení jeho přípustnosti z ustanovení § 237 o. s. ř., podle kterého 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.

22. Dovolací soud shledává dovolání přípustným pro posouzení dovolatelkou předestřené otázky hmotného práva týkající rozsahu tzv. práva předchozího uživatele nezapsaného označení ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v závislosti na prioritě užívání tohoto označení, neboť se jedná o otázku, jež s důsledky vyplývajícími ze skutkových zjištění v projednávané věci nebyla v rozhodování dovolacího soudu dosud zcela vyřešena.

## IV.
## Důvodnost dovolání

23. Dovolání je důvodné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu spočívá při vyřešení této otázky na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

24. Právní posouzení věci je činnost soudu spočívající v podřazení zjištěného skutkového stavu pod hypotézu (skutkovou podstatu) vyhledané právní normy, jež vede k učinění závěru, zda a komu soud právo či povinnost přizná, či nikoliv.

25. Nesprávným právním posouzením věci je obecně omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutková zjištění), tj. jestliže věc posoudil 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.

26. Podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen 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.

Mezinárodní souvislosti omezení účinků ochranné známky vůči uživateli nezapsaného označení

27. Citované ustanovení zákona o ochranných známkách je odrazem právní úpravy obsažené v právu mezinárodním, a to v ustanovení čl. 16 odst. 1 věty třetí Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.], podle kterého práva z ochranné známky nebudou na úkor existujícím dřívějším právům, ani nebudou mít vliv na možnost Členů poskytovat práva na základě užívání.

28. K uvedené mezinárodní smlouvě přistoupila vedle jednotlivých členských států rovněž Evropská unie, resp. původně Evropské společenství. [Srov. rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. 12. 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994). Jedná se zde o součást výkonu výlučné pravomoci Evropské unie v rámci společné obchodní politiky, do které patří i mezinárodní obchodní aspekty duševního vlastnictví. Srov. v současnosti čl. 3 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 207 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve znění Lisabonské smlouvy ze dne 13. 12. 2007 pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 111/2009 Sb. m. s.) K této otázce srov. též rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. 7. 2013 ve věci C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH proti DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon.] Je proto povinností jak jednotlivých členských států, tak i samotné Evropské unie vykládat své právní předpisy pokud možno ve světle znění a účelu shora uvedené mezinárodní smlouvy (srov. zejm. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 6. 1998 ve věci C-53/96, Hermčs International proti FHT Marketing Choice BV).

29. Samotný původ citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách je tak nutno hledat v právu unijním [srov. původně první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, v pozdějších zněních kodifikovaných ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, v současnosti pak směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. 12. 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách].

30. Je proto nutno na prvním místě posoudit, zda jsou v projednávané věci splněny podmínky pro položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie o výkladu aktů orgánů Evropské unie ve smyslu čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie.

31. V případě unijních směrnic vzniká právo vnitrostátního soudu, a jde-li o soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, též povinnost, předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie, vyvstane-li v řízení před ním otázka výkladu unijní směrnice (a to i v rámci jejího tzv. nepřímého účinku), ledaže vyvstalá otázka není relevantní nebo že k dotčenému ustanovení unijního práva byl již výklad Soudním dvorem podán (tzv. výjimka *acte éclairé*) nebo že řádné používání unijního práva je tak zřejmé, že není ponechán prostor pro žádné rozumné pochybnosti (tzv. výjimka *acte clair*). (K tomu srov. zejm. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010 ve věci sp. zn. 31 Cdo 2325/2008; k výkladu unijnímu srov. zejm. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. 10. 1982 ve věci 283/81, Srl CILFIT a další a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministero della sanitŕ, a ze dne 15. 9. 2005 ve věci C-495/03, Intermodal Transports BV proti Staatssecretaris van Financiën.)

32. Podle čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436 (a dříve též shodně podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/95/ES) ochranná známka neopravňuje vlastníka, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost, je-li toto právo uznáno právem dotčeného členského státu a je užíváno na území, pro něž bylo uznáno.

33. Z uvedeného ustanovení unijního práva vyplývá, že starší „právo“, kterým směrnice sleduje možnost omezení účinků ochranných známek požívajících ochrany na území členských států, je podmíněno jeho uznáním v právním řádu daného členského státu. Toto starší „právo“ tedy vyplývá z vnitrostátního zákonodárství každého členského státu a není jako takové obsahem práva unijního.

34. Současné právní úpravy členských států ostatně ani nejsou v tomto směru nikterak harmonizovány [srov. např. odlišné úpravy obsažené v čl. L-713-6 francouzského zákoníku duševního vlastnictví z roku 1992, v čl. 2.23 odst. 2 Úmluvy Beneluxu o duševním vlastnictví (ochranné známky a vzory) z roku 2005, v čl. 160 polského zákona o průmyslovém vlastnictví z roku 2000, v § 14 odst. 3 slovenského zákona o ochranných známkách z roku 2009, či absenci obdobné výslovné úpravy v německém zákoně o ochranných známkách z roku 1994 či v rakouském zákoně o ochraně známek z roku 1970; z historického hlediska lze zmínit též čl. 11 odst. 3 zákona Spojeného království o ochranných známkách z roku 1994, popř. odlišnou dřívější tuzemskou právní úpravu v § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, byť na základě obsahově totožného ustanovení unijního práva].

35. Proto v občanském soudním řízení, jehož předmět se týká samotného posouzení jednotlivých náležitostí tohoto staršího „práva“ představujícího důvod omezení účinků ochranné známky, jak je možnost použití této vnitrostátní úpravy členských států připuštěna čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436, stanovených v tuzemském právu v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, nejsou splněny podmínky pro zahájení řízení před Soudním dvorem Evropské unie o předběžné otázce týkající se výkladu aktů orgánů Evropské unie ve smyslu čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť pravomoc týkající se legislativního vymezení těchto náležitostí je na základě unijního práva ponechána k dispozici národnímu právu členských států a tuzemské vnitrostátní právo na obsah (některého) ustanovení unijního práva nikterak neodkazuje. V tomto směru tudíž nejde o výklad ustanovení unijního práva ve shora uvedeném smyslu, nýbrž jedná se výhradně o otázku tuzemského vnitrostátního práva tak, jak je obsaženo v zákoně o ochranných známkách (v tomto směru k pravomoci Soudního dvora v řízení o předběžné otázce srov. např. jeho rozsudky ze dne 19. 3. 1964 ve věci C-75/63, Unger proti Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten, ze dne 18. 10. 1990 ve věci sp. zn. C-297/88 a C-197/89, Dzodzi proti Belgickému státu, ze dne 21. 12. 1995 ve věci C-307/95, Max Mara Fashion Group S.r.l. proti Ufficio del Registro di Reggio Emilia, či ze dne 7. 11. 2013 ve věci sp. zn. C-313/12, Giuseppa Romeo proti Regione Siciliana).

36. Dovolací soud tak v poměrech projednávané věci bere ve vztahu k unijnímu právu pouze v úvahu, zda tuzemský zákonodárce nepřekročil možnosti stanovené čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436 (resp.

zda řádně implementoval podmínky, které dané ustanovení směrnice pro omezení účinků ochranné známky stanovuje) z hlediska cílů unijního práva. [K rozlišování podmínek stanovených unijním právem a podmínek, které jsou na základě unijního práva ponechány k dispozici vnitrostátnímu zákonodárci, srov. obdobně např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 24. 3. 2009 ve spojených věcech T-318/06 až T-321/06, Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) /OHIM/.] Vzhledem k současné podobě právní úpravy stanovené v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách nicméně nevyvstává dle dovolacího soudu v tomto směru (tj. o souladu tuzemské právní úpravy s unijním právem) žádná interpretační otázka týkající se unijního práva, jejíž řešení by vzbuzovalo rozumné pochybnosti (tzv. výjimka *acte clair*).

37. Lze tak uzavřít, že v poměrech projednávané věci zde není právo (resp. povinnost) dovolacího soudu obrátit se s předběžnou otázkou, jež by byla rozhodující pro posouzení předmětu projednávané věci, na Soudní dvůr Evropské unie ve smyslu čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Účel omezení účinků ochranné známky

38. Účelem právní úpravy stanovené v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je zajistit pro poskytovatele výrobků či služeb, kteří před podáním přihlášky ochranné známky řádně uvedli na trh své výrobky nebo služby (jež spadají pod rozsah účinků z později přihlášené ochranné známky) pod stejným či podobným označením, možnost dalšího užívání jimi dříve zavedeného označení, aniž by pouze v důsledku vzniku účinků mladší ochranné známky museli do budoucna své výrobky a služby přeznačkovat (tzv. rebranding). A to bez ohledu na důvody, pro které nebylo předmětné označení ze strany těchto dřívějších poskytovatelů výrobků či služeb přihlášeno k zápisu do rejstříku ochranných známek, popř. na jiné důvody, pro které k dřívějšímu zápisu tohoto označení jako ochranné známky nedošlo.

39. Jinak řečeno, osobě, která vstoupí na trh se svými výrobky či službami, které jako první v dobré víře označí tak, aby je odlišila od výrobků a služeb jiného, a své označení v obchodním styku i nadále poctivě užívá, má být zajištěno, že své označení může nerušeně užívat i poté, co si stejné (či podobné) označení později přihlásí k formální ochraně jiná osoba (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3782/2015).

40. Částečně srovnatelná úprava omezení účinků některých dalších průmyslových práv je obsažena v § 17 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v § 13 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, a v § 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.

41. Byť právní teorie i praxe v souvislosti s omezením účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách běžně používá termín „právo uživatele nezapsaného označení“, popř. „právo předchozího uživatele“, o subjektivní právo se ve vztahu k vlastníkovi ochranné známky nejedná. Nejvyšší soud již ve svém rozsudku ze dne 15. 4. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 vyjádřil závěr, podle kterého možnost předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné nezapsané (formálně nechráněné) označení je odvozena z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět. Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, tedy o prostou možnost předchozího uživatele (ve smyslu „nezakázanosti“) nezapsané označení užívat. Není-li taková možnost subjektivním právem, ale jen určitou licencí (obranou proti absolutnímu právu vlastníka ochranné známky), nemůže podléhat ani promlčení.

42. Vzhledem k níže uvedeným úvahám je na místě rovněž doplnit, že omezení účinků ochranné

známky může pro uživatele nezapsaného označení představovat z hospodářského hlediska významnou majetkovou (hospodářskou) hodnotu (konkurenční výhodu). Existence takové majetkové hodnoty však nemusí být nutně důsledkem subjektivního práva ve shora uvedeném smyslu, nýbrž může vyplývat i z jiných důvodů, včetně zákonného omezení absolutního práva jiného. Ostatně tato povaha je vlastní zákonným omezením absolutních práv (zákonným licencím) v celé oblasti práva duševního vlastnictví. Byť institut zákonného omezení absolutního práva jiného (zákonná licence) je charakteristický právě pro práva duševního vlastnictví vzhledem ke specifickým (nehmotným) předmětům těchto práv, není jeho obdobné normativní uplatnění vyloučeno ani pro práva věcná k věcem hmotným (srov. např. zákonná omezení vlastnického práva podle § 1013 a násl. o. z., jež nemají, resp. nemusí mít, povahu služebnosti či jiného subjektivního práva ve shora uvedeném smyslu).

43. Z ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách dále plyne, že míří pouze na vztah mezi vlastníkem ochranné známky a předchozím uživatelem nezapsaného označení. Ve prospěch předchozího uživatele nezapsaného označení omezuje vlastníka ochranné známky v jeho jinak výlučném právu užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je chráněna. Pro omezení účinků ochranné známky přitom zákon stanoví dvě podmínky. Jednou z nich je vznik práva k nezapsanému označení, druhou je užívání označení v souladu s právem České republiky. Právo k nezapsanému označení vznikne, pokud je takové označení užíváno v zásadě týmž způsobem jako ochranná známka, tj. jsou-li jím označovány či pod tímto označením nabízeny, dováženy, skladovány atd. výrobky či služby. Podstatná přitom je priorita užívání předmětného označení, a to bez ohledu na jeho rozsah, resp. místní dosah (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3782/2015).

44. Ve vztahu k obecné soukromoprávní systematice předmětů soukromých práv se sluší doplnit, že byť předmětné ustanovení zákona o ochranných známkách používá pod vlivem mezinárodního a unijního práva termín „právo k tomuto označení“, pak z hlediska účinného tuzemského vymezení předmětů absolutních soukromých práv se o vlastnické či jiné absolutní právo nejedná (a nejednalo se ostatně ani podle právní úpravy předchozí). Postavení uživatele k jeho nezapsanému označení má spíše charakter (faktické) držby této nehmotné věci (v širším obecně teoretickém chápání tohoto institutu, jak je tradičně uplatňován v oboru práva duševního vlastnictví). (Srov. v právní teorii zejm. Telec, Ivo. Držba informací. Právní rozhledy, 2014, č. 4, s. 115-121. Srov. též dřívější zákonný termín „držitele nezapsané značky“ podle § 6 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, či v § 4 zákona č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek, ve znění účinném od 3. 3. 1933.)

45. Není přitom rozhodné, zda předchozí uživatel předmětného označení má či nemá podnikatelské oprávnění pro uvádění výrobků na trh či poskytování služby, pro něž nezapsané označení používá. Omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách se navíc vztahuje i na takový subjekt, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské činnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2014 ve věci sp. zn. 23 Cdo 2044/2013).

46. Omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách trvá pouze po dobu, po kterou je předmětné označení nepřetržitě užíváno pro výrobky či služby, s nimiž je omezení účinků ochranné známky ve prospěch předchozího uživatele tohoto označení spojeno. Ukončením užívání předmětného označení předchozím uživatelem omezení účinků ochranné známky zaniká a nemůže být znovu obnoveno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2012 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3412/2010).

Časové hledisko omezení účinků ochranné známky

47. Vzhledem ke skutkovému stavu zjištěnému soudy v projednávané věci je nutno ke shora uvedeným závěrům rozhodovací praxe dovolacího soudu doplnit, že rozhodným okamžikem pro

posouzení rozsahu omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je podle dikce tohoto ustanovení okamžik podání přihlášky ochranné známky (§ 20 odst. 1 zákona o ochranných známkách).

48. V případě (tuzemské) národní ochranné známky se tak jedná o okamžik podání přihlášky ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, v případě mezinárodní známky podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (srov. vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) nebo Protokolu k této dohodě (srov. vyhlášku Ministerstva zahraničních věcí č. 248/1996 Sb.) podání přihlášky s účinky pro Českou republiku u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví zřízeného podle Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (srov. vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb.) a v případě ochranné známky Evropské unie (původně ochranné známky Společenství) podání přihlášky u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví [původně Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce Evropské unie (původně nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009 o ochranné známce Společenství). V případě uplatnění seniority ochranné známky Evropské unie (resp. ochranné známky Společenství) na základě (tuzemské) národní ochranné známky, se jedná o okamžik podání přihlášky této národní známky (i pokud se vlastník této starší známky vzdal nebo známka zanikla) podle čl. 39 nařízení 2017/1001 (resp. původně podle čl. 34 nařízení 207/2009).

49. Okamžik podání přihlášky ochranné známky přitom nelze zaměňovat se vznikem práva přednosti (známkoprávní priority) v důsledku dřívějšího podání přihlášky v jiném členském státě Unie na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z § 20 odst. 2 zákona o ochranných známkách ve spojení s čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví [ve znění její revize ze dne 14. července 1967 (srov. vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.)].

50. Právo přednosti má ze své povahy význam pro posouzení vzájemného stáří kolidujících (zapsaných) ochranných známek (požívajících ochrany na našem území podle § 2 zákona o ochranných známkách) při rozhodování o zápisu ochranné známky či o jejím prohlášení za neplatnou, popř. při posuzování důsledků vzájemného střetu práv vlastníků kolidujících (zapsaných) ochranných známek uplatňujících vůči sobě nároky z jejich ochrany. Jeho účel je tudíž oproti právní úpravě omezení účinků ochranné známky ve prospěch uživatelů dřívějšího nezapsaného označení odlišný a samo o sobě nemá s tímto omezením vyplývajícím z právní úpravy jednotlivých členských států žádnou souvislost.

51. Není tedy důvod dovozovat nad rámec dikce zákona jakýkoli význam práva přednosti ochranné známky pro posouzení rozsahu omezení jejích účinků z důvodu existence staršího nezapsaného označení, neboť zde jde pouze o důsledek konkrétní vnitrostátní úpravy každého (členského) státu a nikoli o kolizi mezinárodně uznaných důsledků zápisu ochranné známky v jednotlivých státech Unie na ochranu průmyslového vlastnictví. V tomto smyslu se jedná o nezávislé právní instituty.

52. Jelikož pro konkrétní podobu právní úpravy omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je určující (v souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2015/2436) pouze tuzemské vnitrostátní právo a nikoli právo mezinárodní či unijní, jež v této oblasti žádnou konkrétní úpravu nestanoví, nelze ze samotné existence přihlášky ochranné známky v cizím státě (a to případně i ve státě, jenž není členem Evropské unie ani netvoří Evropský hospodářský prostor), z níž právo přednosti (priorita) vyplývá, bez dalšího (tj. nestanoví-li případně zákon záměrně jinak) dovozovat jakékoli závěry pro výklad rozsahu omezení účinků ochranné známky podle tuzemského práva v zákoně o ochranných známkách.

53. Opačný závěr nelze při výkladu omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách vyvozovat ani z právní úpravy překážek zápisu ochranné známky (§ 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách) či důvodů pro její prohlášení za neplatnou (§ 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách). Ze samotné způsobilosti či nezpůsobilosti určitého nezapsaného označení vyloučit zápis ochranné známky (resp. být důvodem její neplatnosti) nijak nevyplývá, zda se na takové nezapsané označení má či nemá vztahovat omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.

54. Ostatně výslovné rozlišení institutu omezení účinků ochranné známky a překážek zápisu ochranné známky (resp. důvodů pro její prohlášení za neplatnou) obsahovala právní úprava zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31. 12. 2018, a to ve vztahu k územnímu rozsahu nezapsaného označení, když podle § 7 odst. 1 písm. g) a § 32 odst. 3 v tehdejším znění mohla být důvodem pro zamítnutí přihlášky ochranné známky či pro její prohlášení za neplatnou pouze existence takového nezapsaného označení, které nemělo jen místní dosah. Zatímco omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách se vztahuje (a to jak dle tehdejší, tak i současné právní úpravy) i na taková označení, jež tento územní dosah nevykazují. [V případě ochranné známky Evropské unie srov. čl. 8 odst. 4 a čl. 60 odst. 1 nařízení 2017/1001, a to oproti čl. 138 tohoto nařízení.]

55. Nehledě pak na to, že hlediska časového se právní úprava omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách a právní úprava zápisu ochranné známky či jejího prohlášení za neplatnou v důsledku kolize se starším nezapsaným označením (či jiným označením užívaným v obchodním styku) podle 7 odst. 1 písm. e) [resp. § 7 odst. 1 písm. g) ve znění účinném do 31. 12. 2018] a § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách nikterak neliší, když v obou případech je rozhodující skutečností právě podání přihlášky ochranné známky a nikoli případně uplatněné právo přednosti ochranné známky podle mezinárodní smlouvy (kdy se zároveň jedná o výjimku z mezinárodní známkoprávní zápisné zásady „telle-quelle“ ve smyslu čl. 6 quinquies písm. B bod 1 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví).

56. Obdobný závěr pak platí i ve vztahu k právní úpravě vzájemných nároků (subjektivních práv) ze (zapsané) ochranné známky ve vztahu mezi vlastníky kolidujících ochranných známek, jak je v současnosti (tj. s účinností od 1. 1. 2019) výslovně stanovena v § 10b zákona o ochranných známkách, a to pod vlivem unijní úpravy v čl. 18 směrnice 2015/2436. Tímto ustanovením unijního práva se pro účely vymáhání práv z ochranné známky provádí obecná úprava stanovená v čl. 10 odst. 2 a 4 této směrnice, podle něhož uplatněním práv z ochranných známek nemají být dotčena práva vlastníků nabytá před podáním přihlášky či práva přednosti zapsané ochranné známky. Jedná se tak i zde o úpravu vztahu vícera vlastníků (zapsaných) ochranných známek, a tudíž o odlišnou materii oproti úpravě omezení účinků zapsané ochranné známky vůči uživateli staršího nezapsaného označení v souladu s vnitrostátním právním řádem členského státu.

57. Výkladový význam zde nemají ani právní úpravy stanovené v § 17 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích (resp. § 13 zákona o užitných vzorech) či v § 25 zákona o ochraně průmyslových vzorů. Ty jsou v tomto směru zřetelně odlišné, neboť výslovně vztahují omezení účinků patentu (užitného vzoru) či průmyslového vzoru již k (případnému) vzniku práva přednosti těchto průmyslových práv. Tato rozdílnost vyplývá ze samotné odlišné (tvůrčí) povahy těchto nehmotných předmětů oproti ochranným známkám a potažmo též z rozdílných podmínek pro vznik jejich ochrany, a to i podle práva mezinárodního a unijního. Podmínkou udělení patentu (resp. zápisu užitného vzoru) či zápisu průmyslového vzoru je na rozdíl od ochranných známek celosvětově chápaná novost těchto výtvorů, pro jejíž posouzení je rozhodujícím okamžikem právě (případný) vznik práva přednosti ve smyslu čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Nejde zde tudíž o omezení účinků patentu (užitného vzoru) či průmyslového vzoru na základě existence staršího (nezapsaného) práva v souladu s právním řádem České republiky, nýbrž o úpravu dalšího používání

celosvětově staršího (tedy předcházejícího i případnému vzniku práva přednosti) nezávisle vytvořeného vynálezu (technického řešení) či vzhledu výrobku nebo jeho části. Jedná se tak o výraz celosvětového rozměru vzájemně nezávislých kolidujících výtvorů a nikoli o omezení účinků určitého průmyslového vlastnictví jiným právem v rozsahu podle právní úpravy konkrétního státu.

58. Ostatně zmíněná právní úprava omezení účinků uvedených předmětů průmyslového vlastnictví v zákoně o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákoně o užitných vzorech a v zákoně o ochraně průmyslových vzorů nemá, na rozdíl od vymezení samotných podmínek ochrany těchto nehmotných předmětů, svůj původ ani v právu mezinárodním ani v právu unijním. [Srov. zejm. směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne 13. 10. 1998 o právní ochraně (průmyslových) vzorů. Je zde pouze předmětová souvislost s obdobnou úpravou práva průmyslových vzorů Společenství podle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství.]

59. Jelikož tedy dikce ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách spojuje omezení účinků ochranné známky s přihláškou ochranné známky a nikoli s uplatněným právem přednosti ochranné známky (vyplývajícím z uvedené mezinárodní smlouvy), není žádný důvod dovozovat odlišný závěr výkladem, a to ani na základě shora uvedeného účelu předmětné právní úpravy, jež spočívá v právu tuzemském a nikoli v uvedených mezinárodních smlouvách či v právu unijním, ani z důvodu jiného. [Na čemž nic nemění, že od tohoto závěru je nutno se výjimečně výkladově odchýlit v případě všeobecně známých známek, jež požívají na našem území ochrany bez ohledu na jejich přihlášení, resp. zápis, ve smyslu § 2 písm. d) zákona o ochranných známkách ve spojení s čl. 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a čl. 16 odst. 2 a 3 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, kdy omezení účinků těchto ochranných známek je nutno z tohoto důvodu spojovat nikoli s okamžikem podání přihlášky, nýbrž se vznikem jejich ochrany na našem území.]

60. Lze proto uzavřít, že celkový rozsah omezení účinků (zapsané) ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je nutno vztahovat k okamžiku podání přihlášky této ochranné známky. Posouzení tohoto rozsahu se tudíž odvíjí od konkrétních skutkových okolností existujících v okamžiku přihlášky ochranné známky, a to jak z hlediska (osobního) subjektového, tak předmětového (druhového).

Osobní a předmětový rozsah omezení účinků ochranné známky

61. Z hlediska osobního není nijak vyloučeno, aby se předmětné omezení účinků ochranné známky vztahovalo podle konkrétních okolností na vícero osob, resp. aby existovalo více subjektů oprávněných k dalšímu užívání staršího nezapsaného označení. Rozhodující je pouze zjištění, zda u každého z těchto subjektů jsou již k okamžiku podání přihlášky ochranné známky splněny podmínky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, tedy včetně užívání tohoto označení v souladu s právem České republiky (a to i práva soutěžního).

62. Proto pro posouzení rozsahu omezení účinků ochranné známky podle stavu existujícího v okamžiku podání přihlášky ochranné známky je zcela nerozhodné, jaký je vzájemný vztah vícera předchozích uživatelů předmětného staršího označení (tedy zda jde o subjekty z hospodářského či právního hlediska nezávislé nebo jde o užívání předmětného označení vzájemně odvozené či jinak související), došlo-li u každého z nich ke splnění podmínek podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách (srov. obdobně v teorii CHARVÁT, R. § 10. In KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 229. BISKUPOVÁ, E. § 10. In HORÁČEK, R. a kolektiv. Zákon o ochranných známkách/Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení/Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 137.)

63. Z hlediska předmětového (druhového) je nutno obdobně dovozovat, že omezení účinků ochranné známky se vztahuje pouze na takové druhy (sortiment) výrobků či služeb, pro které bylo starší nezapsané označení oprávněným subjektem (či jednotlivými oprávněnými subjekty) používáno v okamžiku podání přihlášky ochranné známky. (Aniž by se zároveň jednalo o omezení množstevní v tom smyslu, že by uživatel staršího nezapsaného označení nemohl posléze měnit množství jím nabízených výrobků či úkonů poskytované služby pod tímto označením.)

64. Zároveň z účelu omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách plyne, že po rozhodném okamžiku přihlášky ochranné známky již nemůže být omezení účinků ochranné známky rozšiřováno ani z hlediska subjektového ani předmětového.

65. Proto se předmětné omezení účinků ochranné známky v první řadě vztahuje pouze na takové uživatele staršího nezapsaného označení, kteří toto označení užívali za podmínek podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách k rozhodnému okamžiku podání přihlášky ochranné známky, a zároveň pouze pro takový druh výrobků či služeb, pro který tyto osoby předmětné označení v rozhodném okamžiku používaly.

Změny v osobním rozsahu omezení účinků ochranné známky

66. Po podání přihlášky ochranné známky se jiné osoby mohou stát subjekty oprávněnými z předmětného omezení účinků ochranné známky pouze za podmínky, že tím nedochází k rozšíření tohoto omezení nad jeho původní rámec. Užívání staršího nezapsaného označení způsobem podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách jinou osobou je tudíž možné pouze v rozsahu odvozeném od původního oprávněného subjektu a zásadně pouze v souvislosti s převodem či přechodem obchodního závodu (resp. jeho příslušné části) původního oprávněného subjektu (jedná-li se o podnikatele) či na základě jiné obdobné právní skutečnosti, v jejímž důsledku dochází ke vstupu jiné osoby do tržního postavení původního oprávněného subjektu na trhu příslušného druhu výrobků či služeb (resp. dochází tak k nahrazení původního oprávněného subjektu na relevantním trhu). (Srov. též v dřívější tuzemské civilistice pojem „práv s živnostenským závodem spojených“, resp. „práv vázaných k závodu“, „lpících na závodu“ či „závislých na provozování závodu“, představující důsledek „attrakční stránky závodu“. Srov. např. RANDA, A. Soukromé obchodní právo rakouské. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2008, s. 82. HERRMAN ŠL. OTAVSKÝ, K. Obchodní závod a práva ku statkům nehmotným. In Pocta podaná českou fakultou právnickou panu Dr. Ant. R. R. k sedmdesátým narozeninám dne 8. 7. 1904. Praha: Bursík a Kohout, 1904, s. 340, 343 a 347.)

67. Samostatný převod (či jiné postoupení) nebo přechod omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách ani jeho licence (či jiný souhlas oprávněné osoby k jeho využití) nejsou možné jak ze samotné povahy tohoto právního postavení (jež se nezakládá na subjektivním právu ve shora uvedeném smyslu), tak vzhledem k výše uvedenému účelu právní úpravy spjaté se stavem trhu k rozhodnému okamžiku přihlášky ochranné známky. (Srov. též názor implicitně vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2003 ve věci sp. zn. 32 Odo 697/2002 a rovněž v rozsudku ze dne 19. 4. 2012 ve věci sp. zn. 23 Cdo 3412/2010. Z další soudní praxe srov. obdobně rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2010 ve věci sp. zn. 3 Cmo 329/2009, uveřejněný ve Sbírce správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví II. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 316. V teorii srov. též např. BISKUPOVÁ, E. § 10. In HORÁČEK, R., BISKUPOVÁ, E., DE KORVER, Z. Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 135. CHARVÁT, R. § 10. In KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 229. V případě částečně obdobného účelového omezení účinků zapsaného průmyslového vzoru srov. též výslovně § 25 odst. 2 zákona o ochraně průmyslových vzorů.)

68. Argumentace žalované, podle které lze z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2014 ve věci

sp. zn. 23 Cdo 3790/2011 dovodit, že souhlas s užíváním nezapsaného označení ve vztahu k omezení účinků ochranné známky lze poskytnout i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy (tj. převodem), není přiléhavá již proto, že dovolací soud v tomto rozhodnutí (resp. v části, na kterou žalovaná poukazuje) neposuzoval otázku „převodu oprávnění“ vyplývajícího z omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, nýbrž otázku samotného vzniku omezení účinků ochranné známky (resp. podmínky spočívající v souladu užívaní nezapsaného označení s právem České republiky), a to v souvislosti s možnou kolizí nezapsaného označení s jiným právem duševního vlastnictví (autorským právem) třetí osoby. V tomto směru tudíž uvedený názor žalované z rozhodovací praxe dovolacího soudu nikterak nevyplývá.

69. Pro úplnost lze uvést, že shora vyložený vztah mezi vlastníkem ochranné známky a předchozím uživatelem nezapsaného označení podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je nutno odlišovat od případných práv předchozího uživatele nezapsaného označení vůči třetím osobám vyplývajících z užívání (držby) tohoto označení (jako věci v právním smyslu), včetně práv na ochranu před nekalou soutěží (např. v důsledku vzniku příznačnosti tohoto označení pro uživatele na relevantní části trhu). S existencí těchto práv pak může být podle okolností spojena i možnost právní dispozice s nezapsaným označením ve vztahu ke třetím osobám (např. poskytnutím svolení s užíváním příznačného označení jiným soutěžitelem na relevantním trhu) či uplatnění práv z užívání tohoto označení vyplývajících. Na rozsah omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách však takováto případná dispozice či uplatnění práv předchozího uživatele nezapsaného označení vůči třetím osobám nemá žádný vliv.

Další nakládání s výrobky označenými v souladu s omezením účinků ochranné známky

70. Ze shora naznačeného účelu staršího nezapsaného označení, který spočívá v označování výrobků či služeb v zásadě stejným způsobem jako v případě ochranné známky, lze rovněž dovodit, že výrobky označené při splnění podmínek omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je možné uvádět na trh a obchodovat s nimi za zásadně stejných podmínek jako u výrobků označených vlastníkem ochranné známky či s jeho souhlasem.

71. Proto účinek vyčerpání práv z ochranné známky podle § 11 zákona o ochranných známkách, jenž stanoví, že vlastník ochranné známky není zásadně oprávněn zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem, nemá-li pro to oprávněný důvod, je nutno analogicky aplikovat i na výrobky označené předchozím uživatelem nezapsaného označení při splnění podmínek podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách (srov. obdobně v teorii CHARVÁT, R. § 10. In KOUKAL, P., CHARVÁT, R., HEJDOVÁ, S., ČERNÝ, M. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 230).

72. Z toho plyne, že vlastník ochranné známky nemůže zakázat užívání staršího nezapsaného označení na výrobcích, které byly uvedeny na trh uživatelem staršího nezapsaného označení v souladu s omezením účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, nemá-li pro to oprávněný důvod. Takovýto výklad nikterak neodporuje celkovému smyslu zákonné absolutněprávní ochrany (zapsaných) ochranných známek, jež zásadně nesleduje omezení možnosti (dalšího) tržního uplatnění řádně označených výrobků, a naopak odpovídá shora uvedenému účelu omezení účinků ochranné známky, jímž je zajištění možnosti nerušeného užívání staršího nezapsaného označení i po vzniku známkoprávní ochrany.

73. Nicméně na rozdíl od unijního konceptu územního rozsahu vyčerpání práv z ochranné známky ve smyslu § 11 zákona o ochranných známkách se související omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách týká pouze výrobků uvedených na trh v České republice a zde užívaných, neboť toto ustanovení výslovně podmiňuje omezení účinků ochranné známky

souladem užívání nezapsaného označení s právem České republiky (a nikoli jiného členského státu Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor). Tento závěr pak vyplývá i z obecného principu teritoriality národní duševně vlastnické ochrany, včetně tuzemské právní úpravy národních ochranných známek, s čímž v mezinárodním právu soukromém souvisí též povinné použití hraničního určovatele *lex loci protectionis* pro ochranu duševního vlastnictví [srov. čl. 8 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. 7. 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), popř. § 80 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém].

Posouzení v poměrech projednávané věci

74. V projednávané věci lze přisvědčit závěru odvolacího soudu do té míry, že žalované nemohlo, vzhledem ke konkrétním skutkovým zjištěním odvolacího soudu (jež sama dovolacímu přezkumu podle § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. nepodléhají), svědčit omezení účinků předmětné ochranné známky žalobkyně podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách odvozeným způsobem na základě nabytí tohoto oprávnění od jediného společníka a jednatele žalované, pana F. D. V řízení zjištěno, že i po tvrzeném převodu nezapsaného označení na žalovanou v roce 2015 pan F. D. toto označení nadále užíval na jím vyráběných a distribuovaných výrobcích stejného druhu. Nelze tak učinit závěr, že by zde došlo k takové právní skutečnosti (např. k převodu obchodního závodu pana F. D. či jeho příslušné části), v jejímž důsledku by žalovaná vstoupila do tržního postavení pana F. D. a na relevantním trhu ho tak nahradila. Potud je napadené rozhodnutí odvolacího soudu správné.

75. Úvahy odvolacího soudu vyjádřené v odůvodnění napadeného rozhodnutí však zcela postrádají jak skutkové, tak i právní posouzení tvrzení žalované (jež bylo ze strany žalované uplatněno na její obranu již v jejím prvním vyjádření k žalobě ze dne 22. 5. 2017 a poté opakovaně i v dalším průběhu řízení), podle kterého žalovaná sama užívá sporné označení již od 1. 7. 2015 na jí vyráběných a distribuovaných výrobcích, obalech, písemných materiálech, internetových prezentacích apod. Vzhledem k tomu, že přihláška předmětné ochranné známky byla žalobkyní podána až dne 15. 9. 2015, bylo nezbytné posoudit, zda a v jakém rozsahu k tomuto datu byly na straně samotné žalované splněny podmínky vzniku omezení účinků předmětné ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, tedy zda žalované vzniklo její vlastní „právo“ k předmětnému nezapsanému označení tím, že je ke dni přihlášky předmětné ochranné známky sama žalovaná začala řádně používat v souladu s právem České republiky (včetně práva soutěžního) k označování vlastních výrobků a služeb uváděných na trh.

76. Do uvedeného data je pro vznik omezení účinků předmětné ochranné známky žalobkyně bez významu, zda žalovaná toto označení používala hospodářsky či právně odvozeně od činnosti svého jediného společníka a jednatele, pana F. D., resp. zda oba subjekty používaly předmětné označení pro své výrobky a služby souběžně či nikoli. Stejně tak v tomto směru nemá samo o sobě (nejsou-li zde další rozhodující skutkové okolnosti) žádný význam zjištění, že žalobkyně používala předmětné označení v nezapsané formě již od roku 2013, resp. zjištění, která osoba použila toto nezapsané označení pro označení svých výroků či služeb jako první. Významné je pouze to, zda žalovaná v souladu s právem České republiky ke dni podání přihlášky předmětné ochranné známky sama při své vlastní hospodářské činnosti sporné označení skutečně řádně používala a v jakém rozsahu.

77. K tvrzení žalované o uvedené rozhodující právní skutečnosti (tedy skutečnosti, jež tvoří součást hypotézy použité hmotněprávní normy) však odvolací soud neučinil žádné skutkové zjištění a potažmo ani žádné právní závěry. K jeho prokázání (a též k odstranění logického rozporu vůči dalšímu tvrzení žalované v jejím vyjádření na ústním jednání konaném dne 2. 5. 2018, podle kterého měla žalovaná sporné označení užívat až od roku 2016 po jeho „převodu“ od svého jediného společníka a jednatele, který je užíval do poloviny roku 2015) ostatně nebyly provedeny žádné

důkazy, a to ani důkazy provedené soudem bez návrhu účastníků (§ 120 odst. 2 věta první o. s. ř.) ani důkazy navržené žalovanou na základě poučení soudu podle § 118a odst. 3 o. s. ř., jehož se má účastníkovi dostat, pakliže soud nemůže o jeho tvrzení učinit (prokázaný) skutkový závěr, a jehož se žalované vzhledem k neúplnému právnímu posouzení věci odvolacím soudem v řízení nedostalo.

78. Proto již z tohoto důvodu zůstalo právní posouzení věci odvolacím soudem neúplné, a tudíž nesprávné.

79. Navíc i v případě, že by žalované nesvědčilo její vlastní „právo“ předchozího uživatele staršího nezapsaného označení, bylo by nutno rovněž posoudit obranu žalované (výslovně tvrzenou již na ústním jednání konaném dne 2. 5. 2018), že nabízí výrobky vyrobené jejím jediným společníkem a jednatelem, panem F. D., který započal s označováním svých výrobků před vznikem „známkoprávní priority“ žalobkyně, a v jehož prospěch tudíž dle tvrzení žalované má (rovněž) svědčit omezení účinků ochranné známky žalobkyně.

80. V případě opodstatněnosti tohoto tvrzení by nebylo možné vzhledem k účelu právní úpravy obsažené v § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, jak vyloženo shora, žalované (paušálně) zakázat užívání předmětného označení na (všech) výrobcích určitého druhu, resp. při jejich tržní nabídce, neboť ve vztahu k výrobkům, jež mají tržní původ u uživatele staršího nezapsaného označení, by jejich další tržní nakládání ze strany žalované bylo v souladu s omezením účinků ochranné známky žalobkyně, neměla-li by žalobkyně nějaký (zvláštní) ospravedlnitelný důvod k vyloučení dalšího obchodování s výrobky řádně uvedenými na trh.

81. Jinak řečeno, žalovaná by v takovém případě sice nebyla oprávněna označovat své výrobky předmětným označením ve smyslu § 8 odst. 3 písm. a) zákona o ochranných známkách, resp. uvádět takové výrobky na trh, avšak dále nabízet výrobky uvedené na trh uživatelem staršího nezapsaného označení a jinak s těmito výrobky tržně nakládat by bylo žalovanou (nejsou-li zde jiné důvody, pro které by takové používání staršího nezapsaného označení nebylo v souladu s právem České republiky, nebo není-li zde jiný ospravedlnitelný důvod žalobkyně) činěno po právu a nebylo by tak možno žalované uložit, aby se takového jednání zdržela. Tato skutečnost by pak měla význam rovněž při úvaze o vzniku práva žalobkyně na zaplacení požadovaného přiměřeného zadostiučinění či o jeho výši.

82. I z tohoto důvodu je nutno považovat právní posouzení věci odvolacím soudem za neúplné, a tudíž nesprávné.

83. Shora uvedené závěry je pak nutno promítnout i do posouzení žalobkyní podpůrně uplatněné ochrany proti jednání v nekalé soutěži podle § 2976 a násl. o. z.

84. K doplnění dovolání žalované ze dne 24. 2. 2020, jehož obsahem je tvrzení žalované o vydání správního rozhodnutí, kterým se ochranná známka žalobkyně prohlašuje za částečně neplatnou s účinky *ex tunc*, dovolací soud nepřihlédl, neboť po uplynutí lhůty k podání dovolání již nelze měnit důvody dovolání (§ 242 odst. 4 o. s. ř.), kromě toho je pro rozhodnutí dovolacího soudu rozhodující stav v době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (§ 243f odst. 1 o. s. ř.) a v dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 241a odst. 6 o. s. ř.).

85. Konečně dovolatelka ve svém dovolání namítá nesprávnost postupu odvolacího soudu při opravě jeho rozhodnutí podle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř. Takto formulovaná námitka sice sama o sobě přípustnost dovolání založit nemůže, neboť se nejedná o otázku, na jejímž vyřešení rozhodnutí odvolacího soudu závisí, nýbrž dovolatelka svojí argumentací ve skutečnosti vytýká odvolacímu soudu vadu řízení. Avšak vzhledem k tomu, že dovolání je přípustné, dovolací soud přihlíží i k vadám řízení, které by mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

86. Dovolatelce lze přisvědčit v názoru, že je nepřípustné, aby soud postupem podle § 164 o. s. ř. měnil obsah výroku rozhodnutí, ledaže se jedná o chyby v psaní a v počtech, jakož i jinou zjevnou nesprávnost (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016 ve věci sp. zn. 22 Cdo 4943/2015, ze dne 25. 7. 2016 ve věci sp. zn. 20 Cdo 1325/2016 či ze dne 13. 12. 2016 ve věci sp. zn. 26 Cdo 1918/2016).

87. Vzhledem k tomu, že odvolací soud v písemném vyhotovení svého rozsudku změnil oproti znění výroku tak, jak byl vyhlášen, rozsah povinnosti uložené žalované tím, že vypustil omezení týkající se užívání předmětného označení jako kmene obchodní firmy žalované, nejednalo se o opravu chyby v psaní či v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti, ve smyslu § 164 o. s. ř., nýbrž o změnu v obsahu výroku rozhodnutí, které postupem podle tohoto ustanovení docílit nelze.

88. Proto dovolací soud s ohledem na výše uvedené důvody dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu není správné a dovolání je důvodné.

89. Jelikož vzhledem k dosavadním výsledkům řízení není možné v dovolacím řízení o věci rozhodnout [§ 243d odst. 1 písm. b) o. s. ř.], dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu, v rozsahu, v jakém je dovolání žalované přípustné, a rovněž v závislém výroku o nákladech řízení [§ 242 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], ze shora uvedených důvodů podle § 243e odst. 1 o. s. ř. bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil.

90. Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud v příslušné části i rozsudek soudu prvního stupně a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).