

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 07.07.2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.1817.2008.1

Číslo: 35/2010

Právní věta: Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, může její majitel poskytnout i jinak než licenční smlouvou.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 07.07.2009

Spisová značka: 32 Cdo 1817/2008

Číslo rozhodnutí: 35

Číslo sešitu: 3-4

Typ rozhodnutí: Rozsudek

Hesla:

Předpisy:

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

Podle obsahu spisu se žalobkyně domáhala (po zastavení řízení v rozsahu částečného zpětvzetí žaloby ve výši 104 092,30 Kč) podlužnickou žalobou po žalované zaplacení 2 041 125,45 Kč. Žalobní návrh odůvodnila tvrzením, že má podle vykonatelného seznamu přihlášek, vydaného Krajským soudem v Hradci Králové v konkursním řízení vedeném na majetek úpadkyně L. spol. s r.o. v likvidaci (dále též jen „úpadkyně“ či „povinná“), ve výši žalované částky pohledávku, která nebyla v konkursním řízení uspokojena, přičemž konkurs byl zrušen. Žalobkyně proto podala proti povinné návrh na nařízení exekuce, jemuž Okresní soud v Ústí nad Orlicí vyhověl. Pověřený exekutor vydal exekuční příkaz a rozhodl, že exekuce bude provedena příkázáním jiné peněžité pohledávky, kterou má povinná za žalovanou, plynoucí z toho, že žalovaná užívala ochrannou známku L. ve vlastnictví povinné, aniž za to povinné cokoliv platila. Protože vydaný exekuční příkaz nebyl splněn, domáhá se žalobkyně v tomto řízení po žalované jako dlužníku povinné vyplacení své pohledávky.

O k r e s n í s o u d v Ústí nad Orlicí rozsudkem ze dne 12. 10. 2006 zamítl žalobu a rozhodl o nákladech řízení. K odvolání žalobkyně K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové rozsudkem ze dne 11. 12. 2007 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně, přičemž se ztotožnil i s jeho právními závěry. Pro posouzení důvodnosti žalobního nároku v tomto sporu bylo rozhodující zjištění, zda má L., spol. s r. o., vůči žalované peněžitou pohledávku, plynoucí z užívání ochranné známky L., jejímž příkázáním bylo rozhodnuto o provedení exekuce navržené žalobkyní proti L., spol. s r. o.

Odvolací soud vzal ve shodě se soudem prvního stupně za prokázané, že dne 1. 10. 1996 byla mezi L., spol. s r. o., a žalovanou uzavřena písemná dohoda o užívání ochranné známky L. V ní si smluvní strany sjednaly, že tuto ochrannou známku převede vlastník (L., spol. s r. o.) uživateli (žalované) a že do doby tohoto převodu je uživatel oprávněn ji užívat bezplatně. Z výpisu z databáze ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že společnost L., spol. s r. o. je vlastníkem ochranné známky L., k jejímuž zápisu došlo dne 22. 3. 1996. Ze znaleckého posudku znalce JUDr. O. S., který si žalobkyně nechala zpracovat mimo řízení, vyplývá, že výše licenčních poplatků za užití ochranné známky L. za období od roku 1999 do roku 2003 by činila 6 251 600 Kč, přičemž za období od října 2004 do roku 2014 by šlo o částku 10 935 400 Kč.

Soudy obou stupňů vyšly při posuzování uplatněného nároku z právní úpravy obsažené v tehdy platném zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále též jen „cit. zákon“). Z něho vyplývá, že se zápisem ochranné známky L. do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví stala společnost L., spol. s r. o., jejím majitelem a bez jejího souhlasu nikdo neměl právo užívat shodné označení pro stejné nebo podobné výrobky či služby. Podle právního posouzení soudů obou stupňů žalovaná užívala ochrannou známku L. oprávněně. Společnost L., spol. s r. o., jí souhlas k užívání ochranné známky, k čemuž byla z titulu jejího vlastnictví oprávněna, udělila, a podle názoru odvolacího soudu není na překážku věci, že se tak nestalo licenční smlouvou upravenou v § 18 citovaného zákona a § 508 a násl. obch. zák.. Přestože právo užívat ochrannou známku mohlo být poskytnuto jejím majitelem na základě licenční smlouvy, mohlo se tak stát podle názoru odvolacího soudu (a shodně i soudu prvního stupně) i jiným způsobem, a to na základě nepojmenované smlouvy podle § 269 odst. 2 obch. zák., jak tomu bylo v případě dohody o užívání ochranné známky ze dne 1. 10. 1996. Pokud si v ní smluvní strany sjednaly, že ochrannou známku převede její vlastník žalované a že do doby jejího převodu je žalovaná oprávněna užívat ochrannou známku bezplatně, pak žalovaná užívala ochrannou známku na základě platného smluvního vztahu (včetně ujednání o bezplatnosti užívání), který v rozporu se zákonem nebyl.

Odvolací soud nepřisvědčil názoru odvolatelky, že by dohoda o užívání ochranné známky byla neplatná i z dalších důvodů. Dohoda byla podepsána za obě smluvní strany k tomu oprávněnými osobami, přičemž jasně stanoví, že užívání ochranné známky bude bezúplatné. Podle posouzení soudu byla žalovaná oprávněna užívat ochrannou známku až do doby převodu jejího vlastnictví. Jako nedůvodnou posoudil odvolací soud též námitku odvolatelky, že soud prvního stupně pochybil, vyslechl-li členy představenstva žalované Ing. M. P. a Ing. M. N. jako svědky. Učinil tak na základě zjištění, že oba jmenovaní byli v době, kdy byl prováděn důkaz jejich výslechem, v profesionálním vztahu i k povinné, a tudíž nic nebránilo tomu, aby soud z jejich výpovědí vycházel a hodnotil je v souvislosti s dalšími provedenými důkazy.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavřel, že poddlužnická žaloba je nedůvodná. Žalovaná (poddlužník) nic dlužníku žalobkyně (povinné) za užívání ochranné známky L. nedluží, a tudíž pohledávka, kterou by bylo možné přikázat žalobkyni, neexistuje. Proto rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Má za to, že napadené rozhodnutí je zásadně právně významné pro soudní judikaturou dosud neřešené otázky, zda lze právo užívat ochrannou známku poskytnout i jinou než licenční smlouvou, a je-li tomu tak, zda je pro vznik takového práva nutný zápis smlouvy do rejstříku ochranných známek či nikoliv.

Dovodil-li odvolací soud, že licenční smlouva není jediným způsobem, jak může být právo užívat ochrannou známku založeno, pak podle dovolatelky věc nesprávně právně posoudil, což má za následek naplnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Dovolatelka tvrdí, že právo užívat ochrannou známku se poskytuje výhradně licenční smlouvou, jelikož žádný jiný způsob poskytnutí souhlasu zákon o ochranných známkách nezná. Pro tento názor spatřuje oporu jak v

důvodové zprávě k citovanému zákonu, tak i v nutnosti zápisu smlouvy do rejstříku pro vznik práva podle ustanovení § 18 odst. 3 citovaného zákona, které se podle jejího mínění vztahuje na všechny smlouvy, jimiž bylo poskytnuto právo užívat ochrannou známku. Nezapsání smlouvy ze dne 1. 10. 1996 do rejstříku má podle dovolatelky ten důsledek, že na základě ní právo k užívání ochranné známky nevzniklo.

Dovolatelka rovněž namítá, že řízení bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Její naplnění spatřuje v tom, že soud prvního stupně vyslechl Ing. M. P. a Ing. M. N. jako svědky (a nikoliv jako účastníky), ačkoliv jmenovaní byli v době uzavření smlouvy ze dne 1. 10. 1996 (a jsou dosud) členy představenstva žalované. Vytýká mu, že se rozdílem ve způsobech výslechu svědka a účastníka a zejména mírou hodnověrnosti vyslechnutých osob nijak nezabýval, že nijak nezohlednil jejich motivaci na výsledku soudního řízení, že jim uvěřil, aniž zdůvodnil proč a aniž se zabýval jejich vztahem k věci, a ve vzájemné souvislosti potom nezhodnotil další důkazy. Odvolacímu soudu pak dovolatelka vytýká, že uvedenou vadu nijak neodstranil a skutková zjištění soudu prvního stupně převzal, ačkoliv výsledek hodnocení důkazů soudem neodpovídá postupu vyplývajícímu z § 132 o. s. ř.

Dovolatelka navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle vyjádření žalované je dovolání žalobkyně nepřipustné, jelikož napadené rozhodnutí nemá zásadní právní význam. Otázka předestřená dovolatelkou, zda lze užívat ochrannou známku i na základě jiné než licenční smlouvy, je totiž dle jejího mínění v současné právní teorii i praxi již jednoznačně vyřešena, a to jak v souladu s § 14 odst. 1 tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, tak i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, zejména pak v souladu s článkem 16 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, vyhlášené pod číslem 191/1995 Sb., a to tak, že forma smlouvy, na základě níž lze užívat ochrannou známku, není blíže specifikována. Podle žalované dovolatelka sice v dovolání správně poukazuje na § 14 citovaného zákona, vyvozuje z něho však zcela chybné závěry, jelikož z něho vyplývá zákaz užívání ochranné známky bez souhlasu majitele, nikoliv však bez udělené licence, přičemž forma tohoto souhlasu není předepsána. Rovněž tak nesouhlasí s názorem dovolatelky o tvrzené vadě řízení. Žalovaná se zcela ztotožnila se skutkovými i právními závěry odvolacího soudu a navrhl, aby dovolací soud dovolání odmítl pro nepřipustnost, případně ho zamítl pro nedůvodnost.

Dovolání je v této věci přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 237 odst. 3 o. s. ř., neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé a dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam v řešení otázky vymezené dovolatelkou, totiž zda lze právo užívat ochrannou známku poskytnout i jinou než licenční smlouvou, jelikož tato otázka nebyla v rozhodování soudů dosud vyřešena.

N e j v y š š í s o u d dovolání zamítl.

Z o d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud přezkoumal rozhodnutí odvolacího soudu v napadeném rozsahu (srov. § 242 odst. 1 o. s. ř.), jsa vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila (srov. § 242 odst. 3, větu první, o. s. ř.). Dovolací soud se proto zabýval z pohledu dovolacích námitek nejprve správností právního posouzení věci zpochybňovaného dovolatelkou (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.).

Dovolací soud – stejně jako odvolací soud (a shodně i soud prvního stupně) – vyšel při posuzování žalobního nároku z právní úpravy obsažené v tehdy platném zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných

známkách, ve znění účinném ke dni 1. 10. 1996, kdy byla uzavřena dohoda o užívání ochranné známky, a z dále citovaného ustanovení obchodního zákoníku.

Podle § 14 odst. 1 citovaného zákona platí, že bez souhlasu majitele ochranné známky nikdo nesmí užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména umísťovat je na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené, nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci či reklamě.

Podle § 15 odst. 1, věty první, citovaného zákona se může majitel ochranné známky u příslušného soudu domáhat, aby každému bylo zakázáno užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní zaměnitelné pro stejné nebo podobné výrobky či služby a aby předměty, označené způsobem, jímž došlo k porušení jeho práv, byly staženy z trhu.

V ustanovení § 15 odst. 3 citovaného zákona se uvádí, že byla-li zásahem do práv z ochranné známky způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat v peněžitém plnění.

Podle ustanovení § 17 citovaného zákona ochranná známka neopravňuje majitele zakázat její užívání na výrobcích, které jím nebo s jeho souhlasem byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh, ledaže po uvedení výrobků na trh došlo k jejich podstatné změně nebo podle ustanovení § 18 citovaného zákona právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto licenční smlouvou pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo pro jejich část (odstavec 1). Nabyvatelem licence může být pouze fyzická nebo právnická osoba, předmětem jejíhož podnikání jsou výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána (odstavec 2). Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek; o tento zápis je povinen požádat Úřad majitel ochranné známky (odstavec 3).

Z citovaných ustanovení je zřejmé, že zákon poskytuje majiteli ochranné známky různé prostředky obrany (od práva domáhat se u soudu proti každému zákazu užívat ochrannou známku až po právo na náhradu nemajetkové újmy) proti neoprávněným zásahům jiných osob do jeho práv z ochranné známky. Za neoprávněný zásah do práv z ochranné známky, resp. za ohrožení či porušení práv z ochranné známky, však zákon nepovažuje případ, kdy jiná osoba užívá ochrannou známku se souhlasem jejího majitele, tedy způsobem, v rozsahu a za podmínek vymezených v souhlasném projevu vůle majitele s užíváním jeho ochranné známky jinou osobou (viz § 14 odst. 1 a § 17 citovaného zákona). To nepopírá ani dovolatelka; trvá však na tom, že majitel může poskytnout souhlas jiné osobě k užívání jeho ochranné známky pouze v licenční smlouvě.

Výklad dovolatelky, že souhlas s užíváním ochranné známky podle § 14 odst. 1 citovaného zákona (a též podle § 17 citovaného zákona) může její majitel poskytnout pouze formou licenční smlouvy, nelze přijmout. Především zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, v žádném svém ustanovení neuvádí, že uzavření licenční smlouvy je jediným možným způsobem poskytnutí souhlasu majitele ochranné známky s jejím užíváním třetí osobě, resp. že takový souhlas může majitel ochranné známky třetí osobě udělit jen v licenční smlouvě. Pokud by zákonodárce chtěl takový záměr vyjádřit, použil by v ustanovení § 14 odst. 1 citovaného zákona (a obdobně v ustanovení § 17 citovaného zákona) místo slov „bez souhlasu“ slovní spojení „bez uzavření licenční smlouvy“; tak ovšem zákonodárce nečiní. Naopak v ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, v němž „užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání“, hovoří o smlouvě obecně, nikoliv o smlouvě licenční.

Podle ustanovení § 508 odst. 1 obch. zák. platí, že licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné majetkové hodnoty.

Názor dovolatelky neobstojí též proto, že ve svých důsledcích omezuje možnost majitele souhlasit s bezúplatným užíváním jeho ochranné známky, neboť podstatnou částí licenční smlouvy uzavírané podle § 508 a násl. obch. zák. je též (ve smyslu § 269 odst. 1 obch. zák.) závazek nabyvatele poskytnout určitou úplatu, nebo jinou majetkovou hodnotu. K bezúplatnému poskytnutí práva užívat ochrannou známku, které zákon nijak nevylučuje, by proto nemohlo dojít licenční smlouvou podle § 508 a násl. obch. zák., nýbrž zpravidla smlouvou uzavíranou podle § 269 odst. 2 obch. zák. (shodně srov. Nesnídal, Jiří: Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Právní rádce č. 2/2000, strana 41).

Závěr o tom, že souhlas s užíváním ochranné známky může její majitel poskytnout i jiným způsobem než uzavřením licenční smlouvy, nemůže zpochybnit ani odkaz dovolatelky na text důvodové zprávy k zákonu č. 137/1995 Sb., podle něhož „bez souhlasu majitele ochranné známky nadále nebudou moci jiní výrobci či poskytovatelé služeb označovat své produkty, na straně druhé již k uzavření licenční smlouvy nebude zapotřebí souhlasu státního orgánu“. Ze skutečnosti, že k uzavření licenční smlouvy již nebude zapotřebí souhlasu státního orgánu, nelze vůbec dovodit, že licenční smlouva představuje jedinou možnou formu souhlasu majitele s užíváním jeho ochranné známky.

Druhou otázkou, kterou dovolatelka považuje za zásadně právně významnou, totiž zda v případě poskytnutí práva užívat ochrannou známku jinou než licenční smlouvou, je pro vznik tohoto práva nutný zápis takové smlouvy do rejstříku ochranných známek, staví na mylném výkladu § 18 odst. 3 citovaného zákona, domnívající se, že právo jiné osoby (nabyvatele) užívat ochrannou známku vzniká až zápisem smlouvy (licenční či jiné) do rejstříku ochranných známek. Takový důsledek však z ustanovení § 18 odst. 3 citovaného zákona neplyne. Toto ustanovení totiž vůbec neupravuje vznik práva jiné osoby (nabyvatele) užívat ochrannou známku majitele, nýbrž pouze účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám, kterou spojuje s okamžikem zápisu licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek. O účinnosti smlouvy mezi smluvními stranami, tím méně o vzniku práva nabyvatele užívat ochrannou známku, však toto ustanovení nepojednává a tudíž na okamžik zápisu smlouvy do rejstříku ochranných známek je neváže. Z toho plyne, že licenční (či jiná) smlouva je pro smluvní strany účinná dnem uvedeným ve smlouvě (zpravidla dnem podpisu smlouvy) a nabyvatel je oprávněn ochrannou známku užívat od účinnosti licenční (jiné) smlouvy, nikoliv až ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek (shodně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 7A 18/2002).

Lze uzavřít, že pro posouzení otázky, zda jiná osoba užívá ochrannou známku se souhlasem či bez souhlasu jejího majitele, a tedy zda došlo či nedošlo ze strany této osoby k zásahu do práv majitele z ochranné známky, je skutečnost, zda a kdy došlo k zápisu smlouvy do rejstříku ochranných známek, nerozhodná, neboť účinnost souhlasu majitele ochranné známky s právem nabyvatele ji užívat zákon neváže na okamžik zápisu příslušné smlouvy do rejstříku ochranných známek. Protože posouzení této otázky není pro správnost rozhodnutí odvolacího soudu určující, nedospěl Nejvyšší soud k závěru o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí pro řešení této otázky podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Dovolatelkou namítaná vada řízení, že výslech Ing. M. P. a Ing. M. N., kteří jsou dosud členy představenstva žalované, měl soud provést jako výslech účastníků a nikoliv svědků, nemohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí – odvolací soud své rozhodnutí na skutečnostech zjištěných z výpovědí těchto osob nezaložil. Dovolací soud rovněž neshledal, že by řízení trpělo vadami uvedenými v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a

b) a § 229 odst. 3 o. s. ř. (tzv. zmatečnosti), ani jinými vadami řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k nimž přihlíží v případě přípustného dovolání z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3, druhá věta, o. s. ř.).

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud uzavřel, že rozhodnutí odvolacího soudu je v posuzované otázce zásadního právního významu správné, a tudíž že dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., stejně jako dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nebyly v posuzované věci naplněny. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání žalobkyně zamítl (§ 243b odst. 2, část věty před středníkem, o. s. ř.).