Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1612/2014, ECLI:CZ:NS:2014:23.CDO.1612.2014.1

Číslo: 65/2015

Právní věta:

Je-li celním úřadem zboží v celním režimu vnější tranzit zadrženo s podezřením na porušení práva duševního vlastnictví, tíží důkazní břemeno k tvrzení, že zboží je určeno k uvedení na vnitřní trh členského státu Evropské unie, toho, kdo tvrdí, že jeho práva duševního vlastnictví jsou porušována.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 17.12.2014

Spisová značka: 23 Cdo 1612/2014

Číslo rozhodnutí: 65

Číslo sešitu: 7

Typ rozhodnutí: Rozsudek

Hesla: Ochranné známky

Předpisy: čl. 2 odst. 1 písm. a) předpisu č. 1383/2003Sb.
§ 8 odst. 2 předpisu č. 441/2003Sb.

Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

Sbírkový text rozhodnutí:

M ě s t s k ý s o u d v Praze rozsudkem ze dne 12. 12. 2012 vyhověl žalobě a určil, že 56 400 ks šamponů o obsahu 400 ml v plastových lahvích s modrým uzávěrem označených HEAD & SHOULDERS zadržených Celním úřadem Praha 2 rozhodnutím ze dne 18. 7. 2012 jsou padělky (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku).

Soud prvního stupně vyšel z toho, že žalobkyně je vlastníkem národní slovní ochranné známky č. 158293 HEAD & SHOULDERS, s právem přednosti 24. 6. 1968, zapsané pro tř. 3 vlasové mycí prostředky. Celní úřad Praha 2 s odkazem na čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 a § 9 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. zadržel pro podezření z porušení práva k duševnímu vlastnictví žalobkyně shora uvedeným rozhodnutím ze dne 18. 7. 2012 zboží – 56 400 ks šampónů HEAD & SHOULDERS v plastových lahvičkách s modrým uzávěrem o obsahu 400 ml. Žalovaná podala proti předmětnému rozhodnutí Celního úřadu Praha 2 o zadržení zboží námitky. Ředitel Celního úřadu Praha 2 rozhodnutím ze dne 26. 7. 2012 námitky žalované zamítl s odůvodněním, že předmětné zboží se nacházelo v začátku obchodní operace v celním režimu vnějšího tranzitu, kde zemí určení a místem ukončení vnějšího tranzitu byla Praha, CZ. Ukončením tohoto režimu zboží přešlo do dočasného uskladnění a nebylo mu přiděleno jiné celně schválené určení. Tranzitní operace měla počátek a

konec na území EU a získané skutečnosti ve formě indicií nevylučovaly uvedení zboží na vnitřní trh členského státu EU v okamžiku zadržení zboží předmětným rozhodnutím.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žaloba je důvodná a zadržené zboží dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ"), porušuje práva žalobkyně ke shora uvedené slovní ochranné známce, neboť je neoprávněně označeno ochrannou známkou žalobkyně, jedná se tudíž o padělek ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (dále též jen „nařízení"). Žalovaná přes poučení soudu relevantními důkazy nevyvrátila, ani v řízení neuvedla rozhodné konkrétní skutečnosti, že se v daném případě jedná o originální zboží označené ochrannou známkou se souhlasem žalobkyně.

K odvolání žalované V r c h n í s o u d v Praze rozsudkem ze dne 17. 12. 2013 zamítl návrh na přerušení řízení a předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. jej změnil tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů řízení částku 26 706 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, která považoval za dostatečná, a ztotožnil se s jeho skutkovými i právními závěry. Uvedl, že zadržené zboží dle odborného posouzení naplňovalo definici padělku podle nařízení Rady (ES) č. 1383/2003. Obranu žalované považoval za neúčinnou, neboť žalovaná, ačkoliv jí k tomu soud prvního stupně poskytl možnost, neprokázala své tvrzení, že zboží mělo být určeno pro finální destinaci zcela mimo území nejen ČR, ale i EU. Konstatoval, že za situace, kdy na území ČR bylo dopraveno zboží, porušující práva k ochranné známce žalobkyně, zboží bylo celními orgány zadrženo a v rámci celního řízení bylo zjištěno, že příjemcem zboží je žalovaná, přičemž toto zboží splňuje definici padělku, soud prvního stupně nepochybil, vyhověl-li žalobě.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujíc dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci.

Dovolatelka má za to, že v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena právní otázka, zda k určení zboží jako padělků je či není třeba prokázat jeho určení pro český, respektive evropský trh a že není možné zboží označit za padělky pouze proto, že se fyzicky nachází na území EU v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Podle dovolatelky pak vyvstává otázka, koho stíhá břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně prokázání, že zboží pro evropský trh určeno je.

Dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu i rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K dovolání žalované se žalobkyně vyjádřila tak, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné a dovolání žalované za nedůvodné.

N e j v y š š í s o u d zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Z odůvodnění:

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a dále čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné, jelikož napadené rozhodnutí závisí na vyřešení právní otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Dovolací soud dosud neřešil, zda k určení že zadržené zboží porušuje právo duševního vlastnictví, je či není třeba prokázat jeho určení pro český, respektive evropský trh a zda je či není možné zboží označit za zboží porušující právo duševního vlastnictví pouze proto, že se fyzicky nachází na území EU v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Současně dovolací soud dosud neřešil otázku, koho stíhá břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně prokázání, že zboží je případně určeno pro evropský trh.

Dovolání je i důvodné, neboť odvolací soud předmětné otázky nesprávně právně posoudil.

Odvolací soud uzavřel, že zadržené zboží naplňuje definici padělku podle nařízení. Při vyslovení tohoto svého závěru se však nezabýval tím, zda byly splněny podmínky ustanovení § 8 odst. 2 a 3 ZOZ.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení toto nařízení stanoví podmínky, za kterých celní orgány přijímají opatření, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví v těchto situacích:

> a) je navrženo k propuštění do volného oběhu, režimu vývozu nebo zpětného vývozu v souladu s článkem 61 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. 10. 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3);
>
> b) je odhaleno při provádění kontrol zboží vstupujícího na celní území Společenství nebo opouštějícího toto území v souladu s články 37 a 183 nařízení (EHS) č. 2913/92, umístěného v režimu s podmíněným osvobozením od cla ve smyslu čl. 84 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, zpětně vyváženého, které podléhá oznamovací povinnosti podle čl. 182 odst. 2 uvedeného nařízení, nebo umístěného do svobodného pásma nebo celního skladu ve smyslu článku 166 uvedeného nařízení.

Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení pro účely tohoto nařízení se „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ rozumí „padělky“, totiž:

> i) zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. 12. 1993 o ochranné známce Společenství, nebo podle právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů;
>
> ii) jakýkoli symbol ochranné známky (včetně loga, etikety, nálepky, letáku, návodu k použití nebo záručního listu opatřených takovým symbolem), a to i tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v bodu i);
>
> iii) obalové materiály označené ochrannými známkami padělků uvedenými samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v bodu i);

Dle ustanovení § 8 odst. 2 ZOZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním

styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat

a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,

b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,

c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Ustanovení § 8 odst. 3 ZOZ pak stanoví, že pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,

b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,

c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,

d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

Zákon o ochranných známkách tedy zapovídá užívání označení shodného či podobného se zapsanou ochrannou známkou pouze v obchodním styku. Odvolací soud se však tím, zda byla v dané věci splněna podmínka užívání označení shodného s ochrannou známkou vlastníka (žalobkyně) v obchodním styku, nezabýval.

Ze skutkových zjištění soudů přitom vyplývá, že předmětné zboží se nacházelo v tzv. celním režimu vnějšího tranzitu, kde zemí určení a místem ukončení vnějšího tranzitu byla Praha, Česká republika, přičemž ukončením tohoto režimu přešlo zboží do dočasného uskladnění a nebylo mu přiděleno jiné celně schválené určení.

V této souvislosti je nutno uvést, že přijetím zákona o ochranných známkách byla do českého právního řádu transponována první směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (směrnice 89/104/EHS byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách). K tomu konkrétně ve vztahu k ustanovení § 8 odst. 2 a 3 ZOZ srov. čl. 5 odst. 1 až 3 směrnice č. 89/104/EHS, kodifikované jako směrnice 2008/95/ES.

Při výkladu citované směrnice Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku svého velkého senátu ze dne 18. 10. 2005 ve věci Class International BV v. Colgate-Palmolive Company a další, C-405/03, uzavřel, že čl. 5 odst. 1 a odst. 3 písm. c) směrnice č. 89/104/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že majitel ochranné známky nemůže bránit pouhému vstupu původního zboží označeného touto ochrannou známkou, které dosud nebylo uvedeno na trh Společenství uvedeným majitelem nebo s jeho souhlasem, do Společenství v celním režimu vnějšího tranzitu nebo v celním režimu uskladňování v celním skladu. Majitel ochranné známky nemůže podřídit propuštění dotčeného zboží do celního režimu vnějšího tranzitu nebo celního režimu uskladňování v celním skladu existenci, v okamžiku vstupu zboží do Společenství, již stanoveného konečného místa určení ve třetí zemi, popřípadě

sjednaného na základě kupní smlouvy. Dále Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 1. prosince 2011 ve spojených věcech C-446/09, Koninklijke Philips Electronics NV v. Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Honk Kong Ltd., Röhlig Belgium NV, a C-495/09, Nokia Corporation v. Her Majesty`s Commissioners of Revenue and Customs, za přítomnosti International Trademark Association, konstatoval, že nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 musí být vykládáno v tom smyslu, že zboží pocházející ze třetího státu, které je napodobeninou výrobku chráněného v EU právem z ochranné známky nebo kopií výrobku chráněného v EU autorským právem, právem s ním souvisejícím nebo (průmyslovým) vzorem nemůže být kvalifikováno jako „padělky“ nebo „nedovolené napodobeniny“ ve smyslu uvedeného nařízení pouze na základě toho, že vstoupilo na území EU v režimu s podmíněným osvobozením od cla. Toto zboží lze kvalifikovat jako „padělky“ nebo „nedovolené napodobeniny“, je-li prokázáno, že je určeno k prodeji v EU.

Jestliže tedy odvolací soud shledal porušení práv žalobkyně k předmětné slovní ochranné známce, aniž by se zabýval tím, zda zadržené zboží bylo určeno k prodeji v Evropské unii, je jeho právní posouzení neúplné, tudíž nesprávné.

Ve vztahu k otázce určení finální destinace prodeje zadrženého zboží odvolací soud pouze uvedl (a i v uvedeném není jeho závěr správný), že je to žalovaná, koho tíží břemeno důkazní k prokázání určení finální destinace prodeje zadrženého zboží.

Ve shora citovaném rozsudku velkého senátu se Soudní dvůr Evropské unie vyslovil i k otázce důkazního břemene. Uvedl, že důkazní břemeno ohledně zásahu musí nést majitel ochranné zámky, který se ho dovolává. Majiteli ochranné známky přísluší předložit důkaz o okolnostech umožňujících výkon zakazovacího práva stanoveného v čl. 5 odst. 3 písm. b) a c) směrnice 89/104 tím, že prokáže buď propuštění do volného oběhu zboží, které není zbožím Společenství, označeného jeho ochrannou známkou, nebo nabídku nebo prodej tohoto zboží, které s sebou nezbytně nesou jeho uvedení na trh ve Společenství. V této souvislosti přitom zdůraznil, že pokud by otázka důkazního břemene ohledně zásahu (kterého se lze dovolávat – propuštění zboží do volného oběhu nebo v nabídce či prodeji tohoto zboží) spadala do vnitrostátního práva členských států, mohla by z toho vyplývat pro majitele ochranných známek ochrana lišící se v závislosti na dotyčném zákoně.

Jestliže tedy odvolací soud uzavřel, že žalovaná neprokázala své tvrzení, že zboží mělo být určeno pro finální destinaci zcela mimo území nejen ČR, ale i EU, pak i otázku důkazního břemene (kterému účastníku důkazní břemeno za dané situace připadne) nesprávně právně posoudil.

Je-li proto celním úřadem zboží v celním režimu vnější tranzit zadržené s podezřením na porušení práva duševního vlastnictví, tíží důkazní břemeno k tvrzení, že zboží je určeno k uvedení na vnitřní trh členského státu Evropské unie žalobce, tj. toho, kdo tvrdí, že jeho práva duševního vlastnictví jsou porušována.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 243e odst. 1 o. s. ř. bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.), v němž bude soud vázán právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta za středníkem, o. s. ř.). Odvolací soud rozhodne také o dosavadních nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).