Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 08.03.2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.3375.2015.1

Číslo: 78/2018

Právní věta: Užívá-li vlastník svoji ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky. Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení a je považováno za jedno z tzv. průmyslových práv, ve sporech o nárocích z něj vycházejících je proto v prvním stupni věcně a místně příslušný Městský soud v Praze, který rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 08.03.2017

Spisová značka: 31 Cdo 3375/2015

Číslo rozhodnutí: 78

Číslo sešitu: 5

Typ rozhodnutí: Rozsudek

Hesla: Ochrana obchodního jména (firmy), Ochranné známky

Předpisy: § 10 odst. 1 obch. zák.
§ 10 předpisu č. 441/2003Sb.
§ 12 odst. 1 obch. zák.
§ 2976 odst. 1 o. z.
§ 2988 o. z.
§ 39 odst. 2 předpisu č. 6/2002Sb.
§ 6 předpisu č. 221/2006Sb.
§ 8 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 Olomouci ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 7 Cmo 392/2014, a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 25 Cm 22/2013, a věc postoupil k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze jako příslušnému soudu prvního stupně.

I.
Dosavadní průběh řízení

1. Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. 4. 2014, č. j. 25 Cm 22/2013-205, uložil žalované upravit obchodní firmu v zakladatelské listině tak, aby v žádné podobě a kombinaci neobsahovala

slovo „tenergo“ a podat rejstříkovému soudu návrh na změnu zápisu obchodní firmy v obchodním rejstříku (výrok pod bodem I), zdržet se dále užívání názvu ve znění „tenergo“, zejména jeho užívání na obchodních dokumentech, listinách, prezentacích, užívání při obchodních jednáních, jakož i jiného užívání názvu „tenergo“ slovem či písmem, a to ode dne zápisu změny obchodní firmy žalované rejstříkovým soudem (výrok pod bodem II), zamítl žalobu s návrhem, aby žalované byla uložena povinnost zdržet se šíření slovem, písmem či jiným způsobem tvrzení, že je pokračovatelkou žalobkyně, nástupkyní žalobkyně nebo subjektem jakkoli propojeným se žalobkyní (výrok pod bodem III), zamítl žalobu s návrhem na zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši 100 000 Kč (výrok pod bodem IV), uložil žalované zveřejnit na vlastní náklady v tištěném deníku Hospodářské noviny omluvu (výrok pod bodem V), zamítl žalobu s návrhem na zveřejnění úplného znění pravomocného rozsudku na náklady žalované v tištěném deníku Hospodářské noviny (výrok pod bodem VI) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem VII).

2. Soud prvního stupně vyšel z nesporné skutečnosti, že oba účastníci řízení působí v oblasti energetiky, v níž se zabývají projektovou činností, působí i v oblasti měření a regulace a oba nabízejí výrobky a služby v oblasti kogeneračních jednotek, klimatizačních jednotek či tepelných čerpadel. Dále vyšel ze zjištění, že žalobkyně, pod obchodní firmou T. B., a.s., byla do obchodního rejstříku zapsána od 24. 7. 2000. Žalovaná společnost vznikla v r. 2002 s původní obchodní firmou NH D. s.r.o., kterou následně změnila na 1. NH B. s.r.o. a ještě později, až dne 9. 1. 2013, na t. team s.r.o. K témuž dni se jednatelem žalované stal bývalý zaměstnanec žalobkyně Z. J., který koupil rovněž všechny obchodní podíly žalované společnosti. Ve funkci jednatele ho 14. 2. 2013 vystřídal bývalý generální ředitel žalobkyně Ing. P. H., později se stal též jediným společníkem žalované. Obě společnosti měly ke dni rozhodnutí odvolacího soudu své sídlo na adrese B.. Ing. H. působil ve funkci generální ředitele žalobkyně na základě manažerské smlouvy, v níž se mimo jiné zavázal dodržovat zákaz konkurenčního jednání ve vztahu k žalobkyni. Dne 19. 12. 2012 byl jediným akcionářem z funkce odvolán, dne 28.1. 2013 skončil jeho pracovní poměr u žalobkyně okamžitým zrušením. Důvodem byly jeho četné aktivity směřující k převedení řady obchodů žalobkyně na žalovanou. Soud prvního stupně sám měl prokázáno několik takových jednání Ing. H.. Ing. H. původně připravoval založení zcela nové společnosti se stejnou obchodní firmou t. team s.r.o. a připravoval registraci ochranné známky. Přihlášku kombinované ochranné známky ve slovním znění „t. team 2012“ podala u Úřadu průmyslového vlastnictví žalovaná dne 17. 1. 2013, proti zápisu uplatnila žalobkyně námitky. Ke dni rozhodnutí soudu prvního stupně zůstalo řízení o zápisu ochranné známky ve stádiu zveřejněné přihlášky.

3. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že obchodní firmy účastníků řízení jsou zaměnitelné ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. zák.“), neboť obě obsahují jako součást obchodní firmy fantazijní dominantní prvek „t.“. Geografické označení „B.“ s dodatkem o formě obchodní společnosti „a.s.“ u žalobkyně, ani druhové slovo „team“ s dodatkem o formě obchodní společnosti „s.r.o.“ nejsou způsobilá obě firmy od sebe odlišit. Silný prvek obchodní firmy „t.“, jak soud prvního stupně dále uvedl, bude právě tím prvkem, který budou používat zákazníci, obchodní partneři či další subjekty, které s účastníky řízení přijdou do styku, neboť je tendence zkracovat úplné znění obchodní firmy. Zdůraznil, že k záměně přispívá stejná oblast podnikatelské činnosti, sídlo na stejné adrese ve stejné budově a „personální návaznost klíčových zaměstnanců“. Uvedené důvody vedly soud prvního stupně jednak k tomu, aby uložil žalované společnosti obchodní firmu změnit, ale rovněž k rozhodnutí pod II. bodem výroku, totiž k uložení povinnosti neužívat slovo „t.“ v obchodních dokumentech, listinách, prezentacích či obchodních jednáních či „jiným slovem či písmem“, protože právě toto slovo je oním silným prvkem způsobilým podnikatele od sebe odlišit. Soud prvního stupně doplnil, že je-li podnikatel podle § 13a obch. zák. povinen používat na svých dokumentech údaje o své obchodní firmě a bylo-li žalované zapovězeno užívat slovo „t.“ v její obchodní firmě, pak v logice věci a v souladu s § 12 odst. 1 obch. zák. je, aby se stejný zákaz týkal též jiných dokumentů či jiného působení žalované ve vztahu ke

třetím osobám, například při obchodních jednáních, prezentacích apod. Jednání žalované, které provázelo zejména počátky její podnikatelské činnosti pod obchodní firmou t. team s.r.o., naplnilo podle soudu prvního stupně všechny znaky nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák. Požadavek poskytnout přiměřené zadostiučinění formou písemné omluvy za prokázané jednání žalované zasahujícího do práv k obchodní firmě žalobkyně, tak i za jednání, které má znaky nekalé soutěže, považoval soud prvního stupně za zcela adekvátní, přiměřený a vystihující důsledky zásahu protiprávního jednání žalované do sféry práv a právem chráněných zájmů žalobkyně.

4. K odvolání žalobkyně i žalované Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 31. 3. 2015, č. j. 7 Cmo 392/2014-227, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

5. Odvolací soud zjevně vycházel z téhož skutkového stavu, který byl prokázán v řízení před soudem prvního stupně. Zjištěný skutkový stav i stejně právně zhodnotil. Ztotožnil se s právním posouzením soudu prvního stupně v otázce zaměnitelnosti obchodních firem účastníků a dodal, že „je nepochybné, že stav, kdy existují dvě osoby se zaměnitelnou firmou, je stavem závadným pro rozpor s ustanovením § 10 odst. 1 obch. zák. V daném případě takovýto závadný stav nastolen byl, přičemž odstranit jej lze pouze změnou v zakladatelské listině a následně změnou zápisu v obchodním rejstříku, přičemž na této skutečnosti nemůže nic změnit ani fakt, že Úřad průmyslového vlastnictví zapsal ve prospěch žalované ochrannou známku ´t. team 2012´“. Odvolací soud naopak v zápisu ochranné známky vidí úmysl žalované zpochybnit evidentní zaměnitelnost obchodních firem obou účastníků. Připomněl, že zaměnitelnost je třeba posuzovat z pohledu průměrného zákazníka, kterému zůstane v paměti celkový dojem, který na něj firma učinila. V přirozenosti zákazníků je, že jim utkví jen určitá výrazná a rozlišující část. Žalovanou uváděné odlišující znaky nepovažoval odvolací soud za dostačující k rozlišení firem obou účastníků řízení i s přihlédnutím k tomu, že oba mají shodný předmět činnosti a totožné sídlo. Argumenty žalované, že pro vysoce specializovaný a úzký okruh zákazníků a rozhodujících partnerů není podstatný název firmy, ale osoba Ing. H., proto zákazníci dobře vědí, s kým jednají, odvolací soud odmítl s tím, že závadný stav je dán už tím, že vedle sebe existují dvě firmy s téměř totožným názvem, přičemž již tento fakt může u veřejnosti vyvolat možnost záměny a z toho vyplývající nebezpečí vzniku materiální a jiné újmy na straně žalobkyně, aniž by k takové újmě muselo skutečně dojít. K předpokladům, podle nichž se určité jednání v hospodářské soutěži posuzuje jako nekalé podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku, dodal, že žalovaná v důsledku jednání Ing. H. a Z. J. dosáhla podnikatelského úspěchu na úkor žalobkyně. Uvedení pánové ještě v době, kdy působili pro žalobkyni, Ing. H. navíc na vrcholném manažerském postu, vyvíjeli aktivity prezentující žalovanou jako subjekt navazující na činnost žalobkyně, jako její pokračovatel a člen koncernu, do něhož žalobkyně spadá, a pokusili se tak převzít několik konkrétních obchodních případů. To žalované pomohlo vytvořit si výhodnější startovací pozici, než jakou by měla, pokud by se na trhu musela etablovat sama a bez pomoci. Jestliže žalovaná tzv. „přetáhla“ žalobkyni zákazníky, jak odvolací soud dodal, bylo její jednání objektivně způsobilé přivodit žalobkyni újmu.

II.
Dovolání a vyjádření k němu

6. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání. Je přesvědčena, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a je podle jejího názoru přípustné, protože závisí na vyřešení otázky hmotného i procesního práva, která v části nebyla doposud Nejvyšším soudem řešena, a v části se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu.

7. Žalobkyně v reakci na dovolání žalované Nejvyššímu soudu navrhla, aby dovolání žalované pro nepřípustnost odmítl a pokud tak neučiní, aby dovolání zamítl.

III.
Přípustnost dovolání

8. Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno v zákonné lhůtě a že bylo podáno osobou oprávněnou, zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1 o. s. ř.), se zabýval nejprve přípustností dovolání.

9. Dle 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.

10. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není založena již tím, že dovolatel tvrdí, že jsou splněna kritéria přípustnosti dovolání obsažená v tomto ustanovení. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud, který jediný je oprávněn tuto přípustnost zkoumat (srov. § 239 o. s. ř.), sám dospěje k závěru, že uvedená kritéria skutečně splněna jsou.

11. Dovolatelka je přesvědčena, že bylo prokázáno, že obchodní firmy mají dostatečné množství odlišných znaků, je tudíž podle ní zřejmé, že zaměnitelné nejsou. Jako příklad uvádí odlišný typ písma, odlišující slovo B. a team, dodatek označující právní formu, jiné sídlo a poněkud jiný předmět činnosti, protože se obě společnosti zabývají odlišnými energetickými systémy. Vše bylo, jak uvádí, v řízení prokázáno, odvolací soud se však s provedenými důkazy nevypořádal, své rozhodnutí řádně neodůvodnil, jeho rozhodnutí je tudíž nezákonné, nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné.

12. Způsob hodnocení důkazů odvolacím soudem, podoba odůvodnění jeho rozsudku či procesní postup soudů obou stupňů však přípustnost dovolání nezakládají. Dovolání je přípustné jen pro řešení otázek právních. Dovolatelka však nezpochybňuje právní posouzení věci, jestliže předkládá vlastní skutkovou verzi vycházející z jiného hodnocení provedených důkazů a tedy z jiného skutkového stavu, než ze kterého vyšel odvolací soud. Skutkovým stavem, který zjistily soudy nižších stupňů, je Nejvyšší soud vázán. Samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze (ani v režimu dovolacího řízení podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013) úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem (shodně srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2011, sp. zn. 29 NSČR 29/2009, uveřejněné pod č. 108/2011 Sb. rozh. obč., v obdobných souvislostech za mnohé např. nález Ústavního soudu ze dne 6. 1. 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 7, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslem 1).

13. Dovolatelčiny výhrady, že odvolací soud v rozporu s judikaturou posuzoval znaky, které jsou podstatné pro závěr o zaměnitelnosti dvou obchodních firem, dovolací soud nesdílí. Odvolacím soudem patřičně zdůvodněný závěr o zaměnitelnosti obchodních firem vychází totiž z hledisek, které judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zastává (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 32 Odo 840/2004). Způsobilá založit přípustnost dovolání není ani s tím související námitka, že se odvolací soud odchýlil od výkladu pojmu „průměrný spotřebitel“ a „přímý spotřebitel“. Je tomu tak proto, že přesto, že odvolací soud hledisko průměrného spotřebitele zvažoval, na výkladu obsahu tohoto pojmu své rozhodnutí nezaložil.

14. Přípustnost dovolání nezakládá ani námitka, že odvolací soud posuzoval naplnění všech znaků skutkové podstaty nekalé soutěže v rozporu s dosavadní praxí, konkrétně s rozhodnutím sp. zn. 32 Odo 840/2004. Dovolatelkou citované rozhodnutí se totiž znaků nekalé soutěže vůbec netýká. Nic bližšího dovolatelka netvrdí, dovolacímu soudu není tudíž vůbec zřejmé, jaký konkrétní rozpor má

dovolatelka na mysli. Obecně vzato lze snad dodat, že oba soudy vycházely ze skutkových zjištění, na jejichž základě dospěly k právnímu závěru, že účastníci jsou soutěžiteli, jednání, které je napadáno, je jednáním v hospodářské soutěži, je s dobrými mravy soutěže v rozporu a je způsobilé přivodit újmu přinejmenším jednomu jinému soutěžiteli, konkrétně žalobkyni. Tato východiska zcela odpovídají definičním znakům nekalé soutěže podle § 44 odst. 1 obch. zák., z nichž ve svých rozhodnutích vychází též dovolací soud.

15. Ve vztahu k té části rozsudku, jíž byl potvrzen II. bod výroku rozsudku soudu prvního stupně, kterým bylo žalované uloženo zdržet se ode dne zápisu změny obchodní firmy do obchodního rejstříku užívání „názvu ve znění ´tenergo´“, dovolatelka také namítá, že soud nesprávně interpretoval ustanovení § 12 obch. zák., když toto ustanovení, které se vztahuje na užívání a zdržení se neoprávněného užívání obchodní firmy, vztáhnul na užívání jen jednoho slova jako takového „slovem i písmem“. Takové rozhodnutí by znamenalo, že by žalovaná ani nikomu nemohla sdělit například, jaká byla dříve její obchodní firma. Je rovněž přesvědčena, že pojem „název ve znění ´tenergo´ “ je nejasný. Namítá však především, že slovo „tenergo“ je součástí její registrované kombinované ochranné známky, kterou je oprávněna používat, a zpochybňuje možnost soudu za takové situace jí užívání tohoto slova zakázat. Má za to, že soudy nepřípustně zasáhly do pravomoci Úřadu průmyslového vlastnictví. Z obsahu dovolání plyne, že žalobkyně předkládá Nejvyššímu soudu k řešení otázku plynoucí z kolize dvou práv, tedy práva k obchodní firmě a práva plynoucího ze zapsané ochranné známky, neboť se domnívá, že tuto otázku dovolací soud dosud neřešil. Dále je z obsahu jejího dovolání zřejmé, že je žalobkyně přesvědčena, že odvolací soud rozhodl v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, konkrétně s rozhodnutím sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, z něhož cituje část, z níž dovozuje, že v rámci žaloby na ochranu obchodní firmy nelze požadovat po žalovaném, aby se zdržel užívání ochranné známky, pokud nejsou dány důvody pro zrušení této známky a pokud není zahájeno řádné řízení o jejím zrušení (míněno zjevně řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví). Podle dovolatelky by tedy dovolací soud měl řešit otázky, zda je možné z titulu existujících práv k obchodní firmě uložit třetí osobě, aby se zdržela užívání své registrované ochranné známky, a zda je vůbec možné jí takovou povinnost uložit soudním rozhodnutím.

16. Dovolání je přípustné pro řešení obou uvedených otázek, protože první dovolací soud dosud tak, jak byla položena, neřešil, druhá pak byla dovolacím soudem rozhodnuta rozdílně.

IV.
Důvodnost dovolání

17. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, dovodil, že přesto, že užívání ochranné známky je nekalým soutěžním jednáním, soud její užívání nemůže zakázat, dokud Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku v řízení podle § 31 odst. 2 zákona o ochranných známkách nezruší. Tutéž otázku však Nejvyšší soud řešil v pozdějších rozhodnutích jinak. Například v usnesení ze dne 27. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, připustil, že uložit zákaz užívat ochrannou známku obecně možné je, dopustil-li se její vlastník jejím užíváním nekalé soutěže. Stejně tak v rozsudku ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, akceptoval Nejvyšší soud názor odvolacího soudu, že výkon formálního práva známkového se nesmí příčit dobrým mravům soutěže a je-li tomu tak, je soud povinen právo druhé strany bránit.

18. Tříčlenný senát soudního oddělení č. 23, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, proto věc postoupil podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále jen „velký senát“). Velký senát pak odvolání projednal a rozhodl o něm v souladu s ustanoveními § 19 a § 20 odst. 1 uvedeného zákona.

19. Řešení obou otázek, pro které je dovolání přípustné, spolu úzce souvisí. Nejvyšší soud se již v rozsudku ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4933/2009, ztotožnil se závěry odvolacího soudu, který žalovanému uložil mimo jiné, aby změnil svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala označení B., a aby se zdržel užívání označení B. pro jím vyráběné víno. Ztotožnil se s názorem odvolacího soudu, že obrana žalovaných založená na právu užívat obchodní firmu, jejíž zápis předcházel datu podání přihlášky ochranné známky žalobkyně, neobstojí, rozhodné je totiž posouzení jednání žalovaných z pohledu ochrany proti nekalé soutěži. Zdůraznil, že jednání dle formálního práva (tj. též práva z ochranné známky a z obchodní firmy) nevylučuje, aby soud dospěl k závěru, že takové jednání je jednáním nekalé soutěže. V uvedeném sporu mělo tedy (mimo jiné) právo plynoucí z obchodní firmy být překážkou v uplatňování práv z ochranné známky.

20. V projednávané věci je tomu však naopak. Řešena je otázka, zda právo k ochranné známce, které náleží žalované straně, může žalobkyni zabránit v uplatnění jejejích práv k obchodní firmě. Též v tomto sporu se nicméně, stejně jako ve věci shora uvedené, prolínají skutečnosti, z nichž soudy dovodily porušení práva k obchodní firmě žalobkyně, a okolnosti, na nichž založily svůj závěr o nekalém soutěžním jednání žalované.

21. Nutno předeslat, že žalované nebyla výslovně uložena povinnost zdržet se užívání její ochranné známky, pouze povinnost zdržet se užívání slova „tenergo“, tj. jednoho prvku ochranné známky, která podle skutkových zjištění odvolacího soudu byla ke dni jeho rozhodnutí již zapsána v rejstříku ochranných známek. Ochrany ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále též jen „ZOZ“), požívá takové označení (definované v § 1 tohoto zákona), které je zapsáno do rejstříku ochranných známek. Chráněno je jako celek, tj. v té podobě, v níž bylo zapsáno. Bylo-li žalované uloženo zdržet se užívání jednoho z prvků její ochranné známky, znamená to de facto, že svou známku (tj. určité označení v té podobě, v níž bylo zapsáno do rejstříku ochranných známek) užívat nemůže.

22. Podle skutkového stavu zjištěného soudy nižších stupňů změnila žalovaná svoji obchodní firmu v roce 2013 tak, že zněla t. team s.r.o., práva a povinnosti z této skutečnosti vzniklé se podle § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „o. z.“), řídí dosavadní úpravou. Její ochranná známka ve znění „t. team“ však byla do registru ochranných známek zapsána až v roce 2015, kolizi této ochranné známky a obchodní firmy žalobkyně je tudíž třeba řešit i s přihlédnutím k současné právní úpravě.

23. Právo k obchodní firmě patří mezi tzv. práva na označení, mezi práva průmyslového vlastnictví ho řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1975 Sb. (dále jen „Pařížská úmluva“). Podle současné, ale i podle předchozí české právní úpravy, podle níž odvolací soud věc posuzoval, je právo k obchodní firmě formálním právem, které vzniká registrací obchodní firmy do obchodního rejstříku (srov. § 8 odst. 1 obch. zák., § 423 odst. 1 o. z.). Obchodní firmě by měla být vlastní schopnost odlišit podnikatele pod touto obchodní firmou podnikajícího od jiného podnikatele. Obchodní firma nesmí být totiž s jinou obchodní firmou zaměnitelná (§ 10 odst. 1, věta první, obch. zák., § 424 o. z.). Ustanovení § 12 odst. 1 obch. zák. a § 423 odst. 2 o. z. umožňuje tomu, kdo byl ve svých právech k obchodní firmě dotčen, se proti takovým zásahům bránit.

24. Práva plynoucí z ochranné známky mají obdobný charakter. Vznikají zápisem ochranné známky do příslušného rejstříku (srov. § 2, § 8 odst. 1 a 2 ZOZ), jejich obsahem je právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky anebo službami, pro které je zapsána, a bránit takovému užívání ostatním (srov. § 8 odst. 1 a 2 ZOZ), s výjimkami uvedenými v zákoně o ochranných známkách. Jednou z výjimek je právě omezení vlastníka ochranné známky právy třetích osob k obchodní firmě. Kolizi těchto práv řeší § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ tak, že vlastník ochranné zámky není oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku jejich obchodní firmu, pokud je užívání v souladu s

obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Z uvedeného plyne, že obě práva jsou rovnocenná, obstojí vedle sebe, a úprava obsažená v § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ je toho projevem. Omezení práv k obchodní firmě právy vlastníka ochranné známky dříve platný obchodní zákoník neřešil a výslovnou úpravu nemá ani současný zákoník občanský (zákon č. 89/2012 Sb.). Jsou-li však obě práva rovnocenná, je třeba jejich konflikt řešit z pohledu vlastníků obou práv v principu stejně. Právo k obchodní firmě samo o sobě nemůže být důvodem pro odepření práv vyplývajících z ochranné známky. To však platí pouze za předpokladu, že užívání takového práva je v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, že tedy není nekalým soutěžním jednáním (srov. § 2976 odst. 1 o. z.).

25. Souvislost obou otázek žalovanou stranou položených je ze shora uvedeného výkladu zřejmá. Problém, který plyne z druhé dovolatelčiny otázky (to jest možnost zakázat užívání zapsané ochranné známky soudním rozhodnutím), řešil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 10. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, v němž uvedl mimo jiné: „Je zřejmé a vyplývá to i z § 13 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, že majitel je povinen ochrannou známku užívat. Pokud by tomu tak nebylo, Úřad průmyslového vlastnictví takovou známku zruší – § 31 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Není proto možné požadovat po majiteli zapsané ochranné známky, aby se jejího užívání zdržel, pokud ovšem nejsou dány další zrušovací důvody. V našem případě jde o důvod uvedený v § 31 odst. 2 citovaného zákona – užívání známky naplňuje znaky nedovoleného soutěžního jednání.“ Nejvyšší soud dovodil v tomto rozhodnutí, že nelze zakázat užívání ochranné známky, dokud ji Úřad průmyslového vlastnictví nezruší v řízení podle § 31 odst. 1 ZOZ.

26. Tutéž otázku však Nejvyšší soud řešil ve svých pozdějších rozhodnutích jinak. Například v usnesení sp. zn. 23 Cdo 4321/2009, připustil možnost, že uložit zákaz užívat ochrannou známku obecně možné je, registrace ochranné známky sama o sobě totiž neznamená, že by se vlastník ochranné známky (při nesprávném způsobu označování výrobků či služeb uvedenou ochrannou známkou) nemohl dopustit i jednání nekalé soutěže. Stejně tak v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, akceptoval Nejvyšší soud názor odvolacího soudu, že výkon formálního práva známkového se nesmí příčit zásadě hmotného práva (vyjádřené v době rozhodnutí v § 44 odst. 1 obch. zák.), tj. i užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým, proti kterému má druhá strana právo se bránit a soud je povinen její dotčené právo chránit. Nejvyšší soud dovodil, že žalobkyni je nutné přiznat právní ochranu poskytnutou v souladu s ustanoveními o nekalé soutěži navzdory existenci starších materiálních práv, protože žalovaná svou ochrannou známku užívala v rozporu s dobrými mravy soutěže. Obdobný závěr přijal Nejvyšší soud též v jednom ze svých posledních rozhodnutí ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4315/2014.

27. Velký senát dospěl k témuž závěru, z něhož vycházejí rozhodnutí spisových značek 23 Cdo 4321/2009, 23 Cdo 4948/2010 a 23 Cdo 4315/2014. Definice nekalé soutěže a prostředky ochrany proti ní jsou v principu stejné podle předchozí i nynější právní úpravy. Nekalé soutěže se dopustí ten, kdo se v hospodářském styku dostane do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům (srov. § 2976 odst. 1 o. z., § 44 odst. 1 obch. zák.). Podle § 2988, věty první, o. z. osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. (obdobně srov. § 53, větu první, obch. zák.). Užívá-li vlastník svoji ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky.

28. Z uvedeného je zřejmé, že z pohledu uplatněných a přípustných dovolacích důvodů je napadené rozhodnutí správné.

29. Nejvyšší soud však přes právě uvedené dospěl k závěru, že rozhodnutí trpí vadami, k nimž je

třeba přihlédnout tehdy, je-li dovolání přípustné. Podle § 242 odst. 3, věty druhé, o. s. ř. je-li odvolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

30. Právo k obchodní firmě, o nějž žalobkyně své nároky opírala, patří, jak již bylo shora uvedeno, mezi tzv. práva na označení a je považováno za jedno z tzv. průmyslových práv, kam ho výslovně řadí ve svém článku 1 odst. 2 Pařížská úmluva. Speciálním předpisem, upravujícím vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, je zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „ZVPPV"), který s účinností od 1. 1. 2008 (srov. § 15 ZVPPV) upravil ve svém ustanovení § 6 zvláštní působnost soudu ve věcech průmyslového vlastnictví. Podle § 6 odst. 1 písm. a) ZVPPV rozhoduje Městský soud v Praze jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle části první tohoto zákona. Podle § 6 odst. 2 ZVPPV Městský soud v Praze v řízeních právě uvedených jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců.

31. Podle § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů (dále jen „zákon o soudech a soudcích") je Městský soud v Praze věcně a místně příslušným soudem jako soud prvního stupně ve věcech průmyslového vlastnictví a ochrany práv k odrůdám.

32. Zákon o soudech a soudcích určil ve shora uvedeném ustanovení nejen výlučnou místní příslušnost Městského soudu v Praze, ale též jeho výlučnou příslušnost věcnou (shodně srovnej též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 32 Cdo 1185/2012). Městský soud v Praze se totiž stal s účinností od 1. 1. 2008 zvláštním soudem, který má působnost krajského soudu, přitom jako jediný v České republice rozhoduje v občanském soudním řízení v prvním stupni v senátě (§ 36a odst. 3 o. s. ř.). Městský soud v Praze je současně soudem Společenství. Rozhoduje totiž v České republice (rovněž ve specializovaných senátech) jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. 12. 1993 o ochranné známce Společenství [nyní čl. 95 podle kodifikovaného znění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 ze dne 16. 12. 2015] [§ 6 odst. 1 písm. b) ZVPPV], a rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro (průmyslové) vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12. 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství [§ 6 odst. 1 písm. b) ZVPPV].

33. Z obsahu spisu se podává, že o věci nerozhodoval v prvním stupni specializovaný senát Městského soudu v Praze, ale samosoudce Krajského soudu v Brně. Řízení je tudíž stiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), protože rozhodoval soud věcně nepříslušný. Věcná příslušnost soudu je totiž jednou z podmínek řízení (§ 103 o. s. ř.), kterou je soud povinen zkoumat kdykoli za řízení, a její případný nedostatek odstranit postupem podle (§ 104a o. s. ř.). Řízení je rovněž zatíženo vadou podle § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., protože soud, který rozhodoval v prvním stupni, byl nesprávně obsazen.

34. Dovolací soud z uvedených důvodů rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně podle § 243e odst. 2, věty první, o. s. ř. zrušil a podle § 243e odst. 2, věty druhé, o. s. ř. věc postoupil k rozhodnutí Městskému soudu v Praze, jedinému soudu v České republice, který je soudem výlučně věcně příslušným pro řešení daného sporu.