

Nejvyšší soud České republiky

prostřednictvím

**Krajského soudu v Praze
nám. Kinských
150 00 Praha 5**

sp.zn. 48 Cm 140/2007

Žalobkyně : METALTEC - CZ, s.r.o.
se sídlem Příbram V, Slunná 299, PSČ 261 05
IČ: 25 68 79 56

Právně zastoupena : JUDr. Janem Fričem, advokátem
se sídlem Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, Štefánikova 65
plná moc ze dne 2. srpna 2007

proti

Žalované : GSPP spol. s r.o.
se sídlem Jíloviště, Všenorská 60, PSČ 252 02
IČ: 26 44 38 56

**Žaloba na ochranu práva z ochranné známky
- dovolání do rozsudku Vrchního soudu v Praze ze
dne 16.2.2010, č.j. 3 Cmo 348/2008 - 114**

Dvojmo

Příloha :
plná moc

I.

1. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 24.6.2008, č.j. 48 Cm 140/2007 – 27, uložil žalované povinnost zdržet se při prodeji výrobku označeném „MILITEC-1“ používání prodejního obalu vytvořené žalobkyní z papírové krabičky potištěné základní modrou barvou, s pruhy v červené a bílé barvě, s nadpisem MILITEC – 1 ve žluté barvě umístěným na podkladovém pruhu v červené barvě, se dvěma ozubenými koly a profilem motoru v bílé barvě, přes které je veden šikmý pruh v červené barvě a používání prodejního obalu z papírové krabičky potištěné základní černou barvou s pruhy ve žluté barvě s nadpisem MILITEC-1 v červené barvě, umístěným na podkladovém pruhu ve žluté barvě, a dvěma profily motoru ke kterým je veden šikmý pruh ve žluté barvě, pod profilem motoru je umístěn čtverec v červené barvě.

Žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 20.421,- Kč na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

2. Proti tomuto rozsudku si žalovaná podala odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a rozsudkem ze dne 16.2.2010, č.j. 3 Cmo 348/2008 – 114, rozsudek soudu I. stupně ve výroku ad I. byl změněn tak, že se žaloba zamítá a dále byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení za řízení před soudy obou stupňů.

Podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. je proti rozsudku Vrchního soudu v Praze přípustné dovolání.

3. Rozsudek Vrchního soudu v Praze byl žalobkyni doručen dne 31.3.2010.

II.

Žalobkyně podává dovolání ve smyslu ustanovení § 236, 237 odst. 1 písm. a), § 240, 242 o.s.ř., a to do všech výroků napadeného rozhodnutí.

III.

1. Krajský soud v Praze podle odůvodnění rozsudku se nejprve zabýval námitkou žalované, že projednání této žaloby brání překážka věci pravomocně rozhodnuté, a to odkazem na rozhodnutí Městského soudu v Praze, čj. 41 Cm 137/2001, když v tomto sporu žalobkyně vůči žalované uplatnila totožná skutková tvrzení s požadavkem zdržení se prodeje. Podle soudu žalobkyně své nároky uplatnila původně výlučně z titulu ochrany před nekalosoutěžním jednáním, a jestliže tedy tentýž nárok je požadován z titulu práv z ochranné známky, jde o nový, samostatný nárok, a proto soud žalobní návrh projednal a rozhodl, neboť nejde o věc rozhodnutou. Podle soudu tedy předmětem sporu je posouzení, zda používání prodejního obalu /nikoli samotného výrobku MILITEC-1 či METALTEC – 1/ žalovanou je zásahem do konkrétních práv žalobce.

Soud z Osvědčení o zápisu ochranné známky vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ze dne 29.9.2005 zjistil, že žalobkyně je vlastníkem obrazové ochranné známky č. 275096 s právem přednosti k datu 17.1.2003. Z originálního obalu žalobkyně používaného pro výrobek METALTEC-1 soud zjistil, že tento obal odpovídá obrazovému vyhotovení ochranné známky bez uvedení označení výrobku, jeho specifikace a množství. Na obalu je uvedena žalobkyně jako výrobce a rovněž údaj o registraci ochranné známky k logu. Z originálního obalu v základní modré barvě, používaném žalovanou pro výrobek MILITEC-1 soud zjistit, že je používán obal v podstatě totožný s obalem žalobkyně, lišící se pouze v názvu výrobku a slovních údajích a v doplnění slov „Originál Formula“ žlutými písmeny v červeném pruhu. Rovněž tak žalovaná používá pro tento výrobek obal, který je tvořen

základní černou barvou na místo barvy modré s pruhy ve žluté barvě a dvěma profily motorů. Z webových stránek www.militec.cz soud zjistil, že ke dni 19.6.2008, resp. ke dni rozhodování ve věci samé, žalovaná nadále používá obal pro výrobek MILITEC-1, ve výše popisovaném uvedení. Z prohlášení P. Šatavy soud zjistil, že navrhl, graficky zpracoval a vytiskl krabičku pro obchodní balení původně výrobku MILITEC-1, avšak pro žalobkyni, který výrobek s označením MILITEC-1 původně v tomto obalu uváděla na tuzemský trh. Rovněž z prohlášení K. Baleka soud zjistil, že potvrzuje jako navrhovatel a zpracovatel projektu na obalovou technologii výrobků MILITEC-1 a METALTEC-1 pro žalobkyni shodnost s obalem žalované.

Krajský soud v Praze s odkazem na příslušná ustanovení zákona o ochranných známkách dospěl k závěru, že žalovaná neoprávněna zasáhla do práv žalobkyně, jež jí plyne z jí vlastněné ochranné známky, a proto žalobě vyhověl.

Soud dále konstatuje, že tento protiprávní vztah trvá nadále, jak bylo zjištěno i v době vydání rozhodnutí ve věci, a to přesto, že zdejší soud vydal na návrh žalobkyně usnesení ze dne 9.8.2007 pod čj. 48 Cm 140/2007 – 9, kterým nařídil předběžné opatření, ve kterém uložil žalované povinnost zdržet se prodeje produktu MILITEC-1 v prodejním obalu, jež byl vytvořen pro žalobkyni. Soud poukazuje na to, že předmětné předběžné opatření bylo žalované doručeno fikcí a rozhodnutí nabylo právní moci dnem 12.9.2007. Přitom žalovaná následně dne 13.9.2007 převzala výzvu k písemnému vyjádření spolu s opakovaně zasílanou žalobou, z níž musela žalovaná zjistit, že je podáván návrh na nařízení předběžného opatření.

2. Krajský soud v Praze podle názoru žalobkyně správně rozhodl při jediném ústním jednání a zbytečně jej neodročoval k neurčité žádosti žalované, doručené soudu dne 24.6.2008. tzn. v den konání ústního jednání.

IV.

1. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná včas odvolání a jako odvolací důvod uvedla nesprávné právní posouzení soudem I. stupně a rovněž namítla, že řízení před soudem I. stupně je postiženo i jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a že soud I. stupně na základě provedených důkazů dospěl nesprávným skutkovým zjištěním. Žalovaná především poukázala na to, že soud I. stupně nevzal v úvahu její řádnou a včasnou omluvu z nařízeného jednání a rozhodl v její nepřítomnosti, čímž tak žalované znemožnil účelnou obranu svých práv. Dále žalovaná namítla, že rozsudkem Vrchního soudu v Praze byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 41 Cm 137/2001, kterým byla zamítnuta žaloba žalobkyně proti žalované z titulu ochrany proti nekalé soutěži, přičemž původní žaloba obsahovala shodná skutková tvrzení včetně tvrzení vztahující se k ochranné známce, která je předmětem tohoto sporu, a proto setrvala na již uplatněné námitce věci pravomocně rozhodnuté. Žalovaná dále tvrdí, že předmětný obal v podobě ochranné známky byl od počátku užíván jen v souvislosti s výrobkem MILITEC-1, který nyní distribuuje žalovaná. Žalovaná poukazuje na znění § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., s tím, že v obchodním styku je vlastník ochranné známky je povinen strpět užívání shodného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR. Jestliže podnikatel distribuuje cizí výrobek a zhotoví jeho obal, musí po skončení distribuce umožnit dalšímu distributorovi /resp. původnímu vlastníku/ užívat obal, se kterým si zákazníci výrobek ztotožňují. Ochranná známka je spojena zásadě s výrobky, pro něž je chráněna.

V odvolacím řízení dne 2.6.2008 žalovaná mimo jiné uvedla, že předmětný obal již neuvádí zhruba jeden a půl roku. Žalobkyně i v rámci odvolacího řízení předložila odvolacímu soudu opakovaně důkazy, že žalovaná produkt MILITEC-1 v předmětném obalu prodává stále a tedy tím je zpochybněna pravdivost tvrzení žalované.

V odvolacím řízení dne 27.9.2009 byl proveden důkaz kontrolním nákupem ze dne 2.6.2009 provedený žalobkyní, dále pak žalobkyně poukázala na to, že žalovaná podala návrh na zrušení ochranné známky k ÚPV a bylo navrženo provést touto listinou důkaz. Žalovaná zpochybnila věrohodnost kontrolního nákupu. Odvolací soud provedl důkaz obsahem žaloby ze spisu Městského soudu v Praze, sp.zn. 41 Cm 137/2001, usnesením o předběžném opatření ze dne 16.7.2001, dále pak rozsudek ze dne 8.10.2004, rozsudek odvolacího soudu č.j. 3Cmo 10/2005-141 a usnesení NS ČR ze dne 19.5.2008, č.j. 32 Odo 1073/2006 – 166. K těmto listinám žalovaná uvedla, že v této věci bylo již pravomocně rozhodnuto a proto na své námitce překážky věci pravomocně odsouzené trvá. Po přerušení jednání bylo dáno poučení podle § 118a odst. 1 právnímu zástupci žalované, aby s ohledem na tvrzení, obsaženém ve svém odvolání, totiž že by zákaz užívání obalu v době ochranné známky, zaregistrované žalobcem, byl v rozporu s dobrými mravy, když ochranná známka byla od počátku užívaná jenom v souvislosti s výrobkem MILITEC-1, doložil tvrzený rozpor s dobrými mravy, jakož i doplnil svoje tvrzení o nepřetržitém užívání zmíněného modrého obalu pro výrobek MILITEC-1 a byla mu uložena lhůta za účelem splnění uložené povinnosti dvou měsíců.

V dalším odvolacím řízení dne 3.2.2010 žalovaná potvrdila, že již rok zmíněnou modrou krabičku nepoužívá a ani ji používat nehodlá a navrhla výslech P. Šatavy s tím, že jmenovaný není autorem obalu. K důkazu byl sdělen obsah rozhodnutí ÚPV ze dne 17.12.2009, zn. O-187659, kterým byl zamítnut návrh na zrušení barevné obrazové ochranné známky včetně přehledu položek řízení s tím, že byl podán žalovanou dne 25.1.2010 rozklad. Při tomto ústním jednání bylo právnímu zástupci žalobkyně předáno krátkou cestou doplňující vyjádření žalované ze dne 12.10.2009, doručené soudu 22.10.2009 /jedná se o vyjádření, které žalovaná byla povinna učinit ve smyslu odvolacího jednání konaného dne 29.7.2009 ve lhůtě dvou měsíců/. V tomto vyjádření žalovaná poukazuje na to, že ADAPTIVE MOLECULAR TECHNOLOGIES INC. /dále jen „AMT“/ zjistila, že v Polsku a ČR je distribuován padělek výrobku MILITEC-1 s tím, že tato společnost udělila žalované právo k užívání předmětného obalu právě s ohledem na skutečnost, že v ČR byl výrobek označený jako MILITEC-1 distribuován v původním obalu od roku 1998. Žalovaná tedy tvrdí, že předmětný obal je obalem AMT a je užíván téměř 9 let pro výrobek MILITEC-1. Současně nelze přehlédnout, že žalovaná tvrdí, že vlastně žalobkyně v letech 1998 až 2001 výrobek MILITEC -1 neprodávala, ale prodávala padělek. Sama žalovaná v tomto vyjádření uvádí, že žalobkyni bylo „ze dne na den zakázáno“ prodávat výrobek MILITEC-1 v uvedeném obalu, žalobkyně vzala produkt, který na první pohled může být zaměnitelný s originálním výrobkem MILITEC-1, vzala obal používaný pro tento výrobek v ČR i zahraničí včetně barevného uspořádání a marketů a začala ho prodávat pod označením METALTEC-1. Dále žalovaná tvrdí, že výrobek MILITEC-1 byl v uvedeném obalu uváděn v ČR /byť neoprávněně/ nejpozději od září 1998 samotnou žalobkyní a tedy sedm let před registrací ochranné známky byl obal používán v souvislosti s originálním produktem MILITEC-1 a v tomto obalu byl identifikován spotřebiteli /o dva odstavce níže svého vyjádření však žalovaná tvrdí, že v letech 1998 – 2001 žalovaná prodávala padělek MILITEC-1/. Z uvedeného vyjádření lze dovodit, že žalovaná nadále tvrdí, a to bez jakéhokoli důkazu, že AMT předmětný obal vytvořila a výrobek MILITEC-1 v něm prodávala, dále že žalobkyně prodávala v určitých letech padělek MILITEC-1, tedy jej vlastně neprodávala. Tato tvrzení, kterými žalovaná reagovala na poučení odvolacího soudu dne 29.7.2009, vůbec nekorespondují konkrétnímu znění poučení a nelze z nich dovodit na základě jakých okolností, skutečností nebo důkazů by bylo po právu, aby žalovaná užívala pro výrobek MILITEC-1 předmětný obal. Vezmou-li se do důsledku provedené dílčí důkazy v odvolacím řízení, tak např. z rozhodnutí ÚPV, kterým byla zamítnut návrh na zrušení ochranné známky žalobkyně lze zjistit, že žalovaná opírá svůj návrh mimo jiné o smlouvu s AMT ze dne 23.4.2001, na jejímž základě byla oprávněna prodávat produkt MILITEC-1, a to v letech 2001 až 2003, tedy pouze po dobu dvou let, takže

po uplynutí této doby sice nějaký produkt prodává, ale ten již není produktem MILITEC-1 výrobce AMT. I z tohoto pohledu je třeba posuzovat pravdivost tvrzení žalované, avšak Vrchní soud v Praze je vůbec nehodnotil a v podstatě každé prohlášení žalované vzal za pravdivé, i když jejich rozpornost se výslovně nabízí /např. prohlášení v odvolacím řízení dne 2.6.2008, že produkt MILITEC-1 už rok a půl neprodává v předmětné krabičce, ale opak je zcela zřejmý, apod./.

2. Odvolací soud přezkoumal v napadeném rozsahu rozsudek soudu I. stupně a po té, co zopakoval a doplnil dokazování spisem ve věci 41 Cm 137/2001, rozsudkem Vrchního soudu ze dne 14.3.2006, č.j. 3 Cmo 10/2005 – 141, usnesením Nejvyššího soudu ČR z 19.5.2008 čj. 32 Odo 1073/2006 – 166, vizuální prohlídkou žalobkyní předložené papírové krabičky s produktem MILITEC-1, rozhodnutím ÚPV ze dne 17.12.2009 zn. 0-187659, obsahem výpisu z rejstříku ochranných známek ohledně ochranné známky žalobkyně č. 275096, včetně přehledu položek řízení, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z rozsudku Městského soudu v Praze čj. 41 Cm 137/2001 – 84 bylo zjištěno, že soud I. stupně zamítl žalobu žalobkyně o uložení povinnosti žalované zdržet se prodeje produktu MILITEC-1 v obalu vytvořeném žalobkyní. Tento rozsudek byl přezkoumán Vrchním soudem v Praze a jako věcně správný potvrzen s tím, že distribuce a prodej produktu MILITEC-1 v obalu prakticky shodném s obalem, vytvořeným pro žalobkyni není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Vedle toho Nejvyšší soud ČR dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl. Z papírové krabičky s produktem MILITEC-1 předložené žalobkyní bylo zjištěno, že tento produkt měl být žalobkyní zakoupen v průběhu odvolacího řízení. Z rozhodnutí ÚPV citovaného shora, bylo zjištěno, že tímto byl zamítnut návrh na zrušení obrazové ochranné známky žalobkyně č. 275096, a z výpisu ochranných známek ohledně této známky včetně přehledu položek řízení bylo zjištěno, že dne 25.1.2010 žalovaná podala ÚPV rozklad proti rozhodnutí ze dne 17.12.2009.

Odvolací soud dospěl k závěru, že pravomocné rozhodnutí ve sporu mezi týmiž účastníky na ochranu proti nekalé soutěži nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené pro nárok z titulu ochrany proti neoprávněnému zásahu do práv proti ochranné známce, neboť jde o samostatně uplatněné právní tituly. Vrchní soud v Praze dospívá k závěru, že skutková zjištění učiněná soudem I. stupně při jediném jednání, při kterém byl vydán i rozsudek, byla stručná a jednostranná, i když měl soud I. stupně k dispozici i další údaje, nevyvodil z nich závěry, které z nich vyplývaly. To se týká např. zjištění učiněných v rozhodnutí Městského soudu v Praze, čj. 41 Cm 137/2001 – 84. Podle odvolacího soudu je však třeba vzít v úvahu při posuzování oprávněnosti nároku žalobkyně, zejména skutečnost, že zmíněný obal, který je od roku 2003 chráněn pro žalobkyni jako obrazová ochranná známka, byl od září 1998 do května 2001 užíván jako prodejní obal, který tehdy na tuzemský trh dodávala žalobkyně a od zhruba poloviny roku 2001 byl tentýž obal užíván jako prodejní pro shodný výrobek MILITEC-1 s tím rozdílem, že tento výrobek distribuovala a distribuuje žalovaná. Žalovaná tedy pro prezentaci a prodej výrobku užívala co do vzhledu a barevného provedení obalu podobného tomu, který má žalobkyně chráněnu jako obrazovou ochrannou známku, avšak dva roky před podáním přihlášky této ochranné známky. Vzhledem k tomu, že výrobek MILITEC-1 byl nejprve žalobkyní do roku 1998 do roku 2001 a po té i žalovanou zhruba od poloviny roku 2001 prakticky ve shodném obalu nabízen spotřebitelům, má odvolací soud za to, že spotřebitelská veřejnost si uvedený obal spojuje právě s tímto konkrétním výrobkem, bez ohledu na to, kdo byl či je jeho distributorem. I když žalobkyni svědčí právo vlastníka ochranné známky, platí zároveň, že absolutní právo známkové je ve srovnání s materiálním právem soutěžním slabší a dojde-li mezi těmito právy ke konfliktu, má přednost právo soutěžní. Za situace, když bylo pravomocně rozhodnuto, že užitím obalu pro výrobek MILITEC-1 se žalovaná vůči žalobkyni nedopouští nekalého soutěžního jednání, je třeba

žalovanou v tomto vztahu se žalobkyní považovat za soutěžitele řádného, a také za osobu, které svědčí právo omezující práva vlastníka ochranné známky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. – o ochranných známkách /dříve ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb./ odvolací soud proto uzavřel, že již proto žalobkyni nelze vyhovět v uplatněném nároku, nehledě k tomu, že takovýto výkon známkového práva by byl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, a proto podle ustanovení § 265 obch. zák. nepožívá právní ochrany.

V.

Žalobkyně s napadeným rozhodnutím vrchního soudu v Praze nesouhlasí a využívá svého práva podat dovolání.

VI.

1. Podle ustanovení § 1 občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů, jakož i výchova k zachování zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. Podle ustanovení § 2 o.s.ř. v občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob, a aby práv nebylo zneužíváno na úkor těchto osob. Podle ustanovení § 3 o.s.ř. občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo u soudu domáhat se ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Podle ustanovení § 5 o.s.ř. soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech. Podle § 6 o.s.ř. v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

2. Žalobkyně ve smyslu ustanovení § 79 s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. podala žalobní návrh, v němž zevrubně vylíčila rozhodující skutečnosti, označila důkazy, jichž se dovolává a specifikovala, čeho se domáhá. Zároveň s žalobním návrhem byl podán návrh na předběžné opatření a Krajský soud v Praze usnesením ze dne 9.8.2007, čj. 48 Cm 140/2007-9, tomuto návrhu vyhověl. Z tohoto samotného usnesení lze dovodit, že žalobkyně alespoň osvědčila, že žalovaná strana používá prodejní obal pro svůj výrobek, ačkoli papírová krabička je chráněna ochrannou známkou. Toto usnesení společně se žalobním návrhem bylo řádně doručeno žalované. Soud následně nařídil ústní jednání, přičemž opakovaně byla žalované zaslána žaloba s tím, aby se k tomuto žalobnímu návrhu vyjádřila, což učinila sdělením ze dne 25.9.2007 a poukázala pouze na to, že už v této věci bylo jednou pravomocně rozhodnuto, a to Městským soudem v Praze, sp. zn. 41 Cm 137/2001. V den konání ústního jednání soud obdržel omluvu z ústního jednání právního zástupce žalované. Podle ustanovení § 100 o.s.ř., jakmile bylo řízení zahájeno, postupuje v něm soud i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. Podle ustanovení § 101 o.s.ř. k tomu, aby bylo dosaženo účelu řízení, jsou účastníci povinni zejména tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti, plnit důkazní povinnost /§ 120 odst. 1 o.s.ř./ a další procesní povinnosti uložené jim zákonem nebo soudem a dbát pokynů soudu. Nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka; vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

3. Krajský soud v Praze v souladu se shora uvedenými ustanoveními o.s.ř. postupoval, když ústní jednání neodročil, a v rámci ústního jednání provedl důkazy tak, jak je označili oba

účastníci sporu a nakonec poučil účastníky ve smyslu § 118a odst. 1 a odst. 3 o.s.ř. a na to vyhlásil rozsudek. Krajský soud v Praze rozhodl ve smyslu § 153 odst. 1 o.s.ř. na základě zjištěného skutkového stavu věci, když důkazy hodnotil ve smyslu § 132 a násl. o.s.ř. V odůvodnění rozsudku pak soud stručně a věcně popsal své úvahy a svá zjištění, která jej vedla k rozhodnutí ve věci. V žádném případě jeho rozhodnutí není jednostranné, protože soud I. stupně postupoval v souladu s o.s.ř., skutečnost, že žalovaná ani po té, co jí byl podruhé zaslán žalobní návrh, což je nestandardní přístup, se ve svém vyjádření omezila pouze na uplatněné námitky věci rozsouzené, jiná tvrzení neuvedla ani jakékoli jiné důkazy neoznačila. Pokud se žalovaná k ústnímu jednání nedostavila, je to výlučně její problém. Řízení před soudem I. stupně rozhodně není jenom nějaké přípravné řízení, jehož výsledek lze napravit v odvolacím řízení, a to uplatněním např. zcela nových tvrzení, nových úvah, apod. Občanské soudní řízení je postaveno mimo jiné na tom, že těžiště projednání a rozhodnutí spočívá na soudu I. stupně, který je samozřejmě vázán návrhy účastníků, ale pokud účastník neuvede nebo neoznačí důkazy ve stádiu tohoto řízení, nemůže soud jeho pasivitu, popř. neznalost nahrazovat.

4. Proti rozsudku soudu I. stupně žalovaná podala odvolání a podle ustanovení § 201 a násl. a zejména pak § 205 odst. 2, resp. § 205a o.s.ř. lze rozsudek napadnout jen v rozsahu vymezeném citovanými ustanoveními. Vezme-li se obsah odvolání žalované ze dne 15.7.2008, tak jak jej již shora popisován, tak jeho námitka směřovala k tomu, že nebylo vyhověno omluvě z jednání právního zástupce a dále pak vznesl opakovaně námitku, že ve věci bylo již pravomocně rozhodnuto. Dále v části IV. a V. odvolání přichází s tvrzením, že žalobkyně MILITEC-1 již od června 2001 nedistribuuje, že dominantní prvky na obalu jsou příznačné pro zahraničního výrobce, že žalovaná je oprávněna výhradně prodávat produkt MILITEC-1 a domáhá se toho, aby ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., byl vlastník ochranné známky v obchodním styku povinen strpět užívání shodného označení. Tvrzení uvedená v čl. IV. a V. odvolání jsou nová tvrzení a žalovaná neoznačila důkazy, kterými by tato její tvrzení měla být prokázána. Přitom ustanovení § 205a odst. 1 o.s.ř. výslovně stanoví, že skutečnosti nebo důkazy, které nebyly uplatněny před soudem I. stupně jsou u odvolání proti rozsudku ve věci samé odvolacím důvodem jen tehdy, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v písm. a) až f) tohoto ustanovení, avšak ani jedna z těchto podmínek není dána.

5. Odvolací soud v zásadě při prvním ústním jednání dne 2.6.2008 po přednesení odvolání žalované doplněné o nové tvrzení, že rok a půl není tento obal používán a že ani jej používat nehodlá, neboť tento obal je již zastaralý a není ani v zájmu výrobce, aby tato krabička byla nadále používána a vyzval žalobkyni k předložení důkazu, že žalovaná nadále produkt MILITEC -1 prodává v předmětném obalu a ústní jednání bylo odročeno na 20.7.2008. V tomto ústním jednání byl proveden důkaz o tom, že žalovaná nadále prodává produkt MILITEC-1 v předmětném obalu, dále že žalovaná podala ÚPV návrh na zrušení dotčené ochranné známky a rovněž byl sdělen obsah žaloby, předběžné opatření, rozsudek soudu I. stupně, odvolacího soudu a nejvyššího soudu ve věci sp.zn. 41 C 137/2001 a konečně byla žalovaná poučena podle § 118 a odst. 1 o.s.ř. a byla jí uložena lhůta dvou měsíců ke splnění této povinnosti. Tato lhůta splněna nebyla a vedle toho obsah doplněného tvrzení nekoresponduje obsahu poučení. V následujícím ústním jednání dne 3.2.2010 byl proveden důkaz obsahem rozhodnutí ÚPV ze dne 17.12.2009, zn. O-187659 a výpisy z rejstříku ÚPV.

VII.

1. Vrchní soud v Praze ve svém odůvodnění rozsudku uvádí, že odvolací soud přezkoumal v napadeném rozsahu rozsudek soudu I. stupně podle ustanovení § 212 o.s.ř. a

poté zopakoval a doplnil dokazování spisem ve věci sp.zn. 41 Cm 137/2001 a jednotlivými rozhodnutími obsaženými v této věci.

Odvolací soud postupoval při projednání odvolání v zásadě na principu úplné apelace, na němž bylo vybudováno odvolací řízení podle právní úpravy platné do 31.12.2000, který je nadále zachován jen pro řízení svou povahou nesporná /§ 120 odst. 2 o.s.ř./, přezkoumání rozsudku pro uznání, rozsudku pro zmeškání a rozhodnutí, jimiž se nerozhoduje ve věci samé a pro odvolání proti rozhodnutím vydaným v řízení o výkon rozhodnutí /§ 254 odst. 4 o.s.ř./.

Komentář k občanskému soudnímu řádu C.H.Beck, vydání 2006 na straně 1077 k ustanovení § 205a mimo jiné uvádí : *„Zavedením systému neúplné apelace do odvolacího řízení bylo sledováno zvýšení odpovědnosti účastníků řízení /má je vést k tomu, aby všechny rozhodné skutečnosti a potřebné důkazy uplatnili již před soudem I. stupně, a neponechávali si je až na odvolací řízení/ a ve svých důsledcích zrychlení projednání sporů a jiných právních věcí, které se řeší ve sporném řízení, jakož i zamezení účelovému jednání účastníků se záměrem prodlužovat soudní řízení a oddalovat konečné rozhodnutí soudu. Systém neúplné apelace současně zvyšuje odpovědnost soudců I. stupně za výsledek řízení tím, že řada pochybení při zjišťování skutkového stavu ve věci, dosud neprovedená v odvolacím řízení, může být v systému neúplné apelace řešena jen zrušením rozhodnutí soudu I., stupně a vrácení věci k dalšímu řízení, a že průtahy v řízení nemohou být zapříčiněny jen účastníky /jejich nečinností/, ale především nesprávným postupem soudu I., stupně. V neposlední řadě klade zcela nové /a jiné/ nároky na odvolací soudy; systém neúplné apelace mimo jiné vyžaduje, aby odvolací soudy důsledně rozlišovaly mezi skutkovými zjištěními a závěry o skutkovém stavu věci na straně jedné a právním posouzením věci na straně druhé a aby v rámci skutkových zjištění, závěrů o skutkovém stavu a při dokazování náležitě zkoumaly, co bylo uplatněno již v řízení před soudem I. stupně a jaké skutečnost a důkazy jsou v odvolacím řízení nové. Východiskem pro užití neúplné apelace v platné právní úpravě je zásada, že soud I. stupně je instancí skutkovou, tj. instancí, u které mají být zásadně při jediném jednání provedené všechny účastníky navržené důkazy potřebné k prokázání sporných právně významných skutkových tvrzení.“*

V daném případě Krajský soud v Praze rozhodl v jediném jednání, když v něm řešil mimo jiné jedinou námitku žalované, a to, že projednání věci brání překážka věci rozhodnuté; žalovaná netvrdila jiné skutečnosti a pochopitelně ani neoznačila jakékoli důkazy. Postup soudu I. stupně odpovídá tehdy platné úpravě o.s.ř. a pokud žalovaná usoudila, že vystačí v tomto řízení pouze s uplatněním námitky shora, a navíc ústního jednání se nezúčastnila, nese za důsledky takového postupu odpovědnost. Žalovaná v odvolání uplatnila nové skutečnosti a navrhla provedení řady důkazů. Navíc odvolací soud poučil žalovanou ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1) o.s.ř., a za tím účelem mu stanovil lhůtu k doplnění, kterou však žalovaná nesplnila.

Odvolací soud však pochybil, pokud nepostupoval podle ustanovení § 118a odst. 2) o.s.ř., protože evidentně usoudil, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak, než podle právního názoru žalobkyně, resp. soudu I. stupně a v tom případě měl jej vyzvat, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností a z toho by se dalo dovodit, že odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně věc posuzuje po právní stránce zcela jinak. Žalobkyně má za to, že rozhodnutí soudů by mělo být do jisté míry předvídatelné a jestliže ve stadiu řízení před soudem I. stupně bylo vydáno předběžné opatření a i žalobě bylo vyhověno v plném rozsahu, pak nutno konstatovat, že rozhodnutí odvolacího soudu je i překvapivé.

Odvolací soud tedy v tomto řízení postupoval jednostranně a v zásadě umožnil žalované, aby svá pochybení před soudem I. stupně napravila v odvolacím řízení. Žalobkyně zdůrazňuje, že tento soud nepřipustně otevřel dokazování a provedl důkazy, které dokonce ani žalovaná neoznačila a hodnocení důkazů neodpovídá ustanovení § 132 o.s.ř.

Vrchní soud tedy žalobkyni odňal právo na spravedlivý proces.

2. O správnosti postupu odvolacího soudu je možné pochybovat i ohledně odvolání žalované proti usnesení o vydání předběžného opatření, vydaného soudem I. stupně dne 7.8.2008, čj. 48 Cm 140/2007-48, o němž teprve tento soud rozhoduje, když už rozsudek ve věci samé byl účastníkům doručen.

VIII.

1. Žalobkyně realizovala v souladu se zákonem práva, která jí z vlastnictví zapsané ochranné známky náleží. Zápis předmětné ochranné známky ÚPVZ nebyl nějakým způsobem zpochybněn nebo napaden žalovanou ani třetí osobou. Z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze vyplývá, že právní vztahy mezi žalobkyní a žalovanou posuzoval podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Podle něj, jestliže bylo pravomocně v jiném řízení rozhodnuto, že užitím obalu pro výrobek MILITEC-1 se žalovaná vůči žalobkyni nedopouští nekalého soutěžního jednání, a proto je třeba žalovanou v tomto vztahu se žalobkyní považovat za soutěžitele řádného a také za osobu, které svědčí právo omezující práva vlastníka ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení. Navíc odvolací soud uzavírá, že absolutní právo známkové je ve srovnání s materiálním právem soutěžním slabší a dojde-li mezi těmito právy ke konfliktu, má přednost právo soutěžní a navíc podle něj výkon známkového práva v daném případě by byl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, a proto podle ustanovení § 265 obch. zák. nepožívá právní ochrany.

2. Ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR. Podle ustanovení § 265 obch. zák., výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nepožívá ochrany.

3. Žalobkyně si nechala vyhotovit papírový obal od P. Šatavy a jemu nepochybně náleží jakožto autorovi ochrana ve smyslu autorského práva. Mezi žalobkyní a autorem došlo k dohodě o užívání tohoto autorského práva, přičemž toto dílo bylo dotčeno ještě určitými zásahy K. Baleka. Žalobkyně tento obal uvedla na trh v druhé polovině roku 1998 a prodávala v něm produkt MILITEC-1. V roce 2001 vznikla obchodní společnost GSPP spol. s r.o., která se stala prodejcem rovněž produktu MILITEC – 1 a začala jej prodávat v obalu, který si nechala vyhotovit žalobkyně. Žalobkyně přestala zhruba v červnu 2001 prodávat produkt MILITEC-1 z důvodu, že obchodní společnost AMT ji zakázala prodej tohoto produktu a žalovaná podala postupně tři trestní oznámení na jednatele žalobkyně, a to že prodávala nebo dokonce vyráběla padělek produktu MILITEC-1, že okopírovala předmětný obal od obchodní společnosti AMT a že neoprávněně užívá označení METALTEC. Tato trestní oznámení ve všech třech bodech se ukázala jako nepravdivá a rozhodně takovéto jednání žalované nelze označit za souladné se zásadami poctivého obchodního styku. Navíc v rámci pravidel volné soutěže není obvyklé, aby výrobce určitého produktu výslovně zakázal jinému podnikateli prodej tohoto produktu a upřednostnil tak jiné soutěžitele. Dokonce žalovaná dne 20.7.2001 podala přihlášku ochranné známky na předmětnou krabičku a polepy lahvíček pod č. 169857 a č. 169858 a tomuto návrhu bylo vyhověno. Přitom nutno vzít v úvahu tvrzení žalované, a to že tato papírová krabička je dílem obchodní společnosti AMT. K uplatněným námitkám jak autora P. Šatavy, tak žalobkyně, ÚPV dne 29.8.2003 podané přihlášky zamítl č. O-170692 a O-169857 a k podanému rozkladu žalované předseda ÚPV napadané rozhodnutí potvrdil. Takovéto jednání žalované, která se pokusila podanými přihláškami si přisvojit další užívání papírové krabičky do budoucna, není v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a

dobrymi mravy ve smyslu ustanovení § 3 obč. zák. /podotýká se, že žalovaná vždy tvrdila, že původcem papírové krabičky je obchodní společnost AMT, takže pak není jasné, z jakého důvodu přistoupila k ochraně na své jméno/. Navíc Městský soud v Praze k návrhu žalobkyně, sp. zn. 41 Cm 137/2001, vydal předběžné opatření dne 16.7.2001, kterým bylo zakázáno žalované užívání předmětné papírové krabičky a toto rozhodnutí bylo k odvolání žalované Vrchním soudem v Praze dne 30.1.2002, č.j. 3 Cmo 252/2001-25, změněno a zamítnuto, takže po tuto dobu žalovaná tento obal nemohla pro výrobek MILITEC-1 používat. Vedle toho nutno upozornit na to, že obchodní společnost AMT podala u Krajského soudu v Praze žalobu, v níž se domáhala, aby se žalobkyně zdržela mimo jiné užívání papírové krabičky a v této věci /sp. zn. 46 Cm 44/2002/ byl vydán rozsudek, kterým byl zamítnut žalobní návrh mimo jiné z toho důvodu, že AMT neprokázala, že by byla vůbec výrobcem produktu MILITEC-1 a nebo byla držitelem nezapsaného balení v podobě papírové krabičky.

4. Vrchní soud v Praze vyčítá soudu I. stupně, že v dané věci jsou jeho skutková zjištění stručná a jednostranná, přesto že měl k dispozici další údaje, z kterých nevyvodil závěry, které z nich vyplývaly. Ponechá-li se stranou námitka žalobkyně, že odvolací soud postupoval nesprávně, když v dané věci umožnil žalované uplatnit nová tvrzení a důkazy, pak je třeba poukázat na to, že pokud soud se rozhodl vyjít z obsahu spisu a rozsudků ve věci vedené u Městského soudu v Praze, sp.zn. 41 Cm 137/2001, pak musel zjistit následující :

- Městský soud v Praze v této věci mimo jiné opřel své rozhodnutí o předběžné opatření vydané Krajským soudem v Praze k návrhu žalobkyně vydané ve věci č.j. 46 Cm 44/2002 – 98, ale tato žaloba byla v celém rozsahu z řady důvodů zamítnuta,
- jestliže tedy žaloba u Krajského soudu v Praze byla zamítnuta, pak se tvrzení obchodní společnosti AMT, obsažené ve faxové zprávě, kterou B. Giordani potvrzoval, že ozubená kola a profil motoru byly použity na balení MILITEC-1 v druhé polovině 80. let minulého století v barevné kombinaci červenomodré, ukazuje z tohoto hlediska jako liché, přičemž v řízení u Městského soudu v Praze žalobkyně toto tvrzení již tehdy označila za nepravdivé,
- že žalovaná se pokusila ochránit předmětný papírový obal svojí ochrannou známkou, avšak tyto ochranné známky byly zamítnuty. Touto formou žalovaná porušila autorská práva P. Šatavy, když jím zhotovený papírový obal začala užívat pro produkt MILITEC-1,
- v doplněném dokazování Vrchní soud v Praze mimo jiné musel zjistit z rozhodnutí ÚPV ze dne 17.12.2009, zn. O-187659, že žalovaná se domáhá výmazu ochranné známky obrazové č. 275096, přičemž z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že žalovaná byla oprávněna zastupovat a prodávat produkt MILITEC-1 na základě smlouvy s AMT ze dne 12.4.2001 a že toto oprávnění jí zaniklo dne 23.4.2003. Z uvedeného vyplývá, že žalovaná od dubna 2003 sice nějaký produkt prodává, ale není to již produkt MILITEC-1 od obchodní společnosti AMT.

Z těchto označených důkazů lze zjistit, že jednání žalované není možné považovat za jednání, které by se dalo podřadit pod zásadu poctivého obchodního styku, nebo snad že by bylo souladné se zásadami dobrých mravů. Žalovaná ani v jednom řízení nepředložila jakýkoli důkaz, že by uzavřela s autorem této papírové krabičky nějakou dohodu o jejím užívání.

5. Konečně je třeba vyslovit pochybnost o postupu odvolacího soudu, který při prvním ústním jednání dne 2.6.2008 se dotázal, zda žalovaná nadále produkt MILITEC-1 prodává v předmětném papírovém obalu, přičemž žalobkyně potvrdila, že je tento produkt **již není** prodáván a nabízen v předmětném obalu v provedení základní modré a základní černé barvy a mimo jiné za tím účelem bylo odročeno ústní jednání k prokázání tohoto stavu. Myšlenka Vrchního soudu v Praze, že pokud by se prokázalo, že žalovaná tento obal už nepoužívá, pak v zásadě žalobní návrh by neměl své opodstatnění, je důvodná s tou výjimkou, že by se

muselo zjistit, že žalovaná tak učinila pouze v důsledku vykonatelného předběžného opatření a nebo o své vůli. Situace v daném případě je však zásadně odlišná v tom, že žalované bylo předběžným opatřením uvedeným shora ze dne 9.7.2007 uloženo zdržet se produktu MILITEC-1 v prodejních obalech v obou barevných vyhotoveních a žalovaná toto omezení nerespektovala a odvolacímu soudu bylo prokázáno i v průběhu tohoto odvolacího řízení, že žalovaná se tímto omezením neřídí. Prohlášení žalované v tomto odvolacím řízení, že tyto papírové krabičky již rok a půl nepoužívá, to znamená i v době, kdy bylo vydáno předběžné opatření, se ukázalo v řízení jako zcela nepravdivé a účelové. Podle názoru žalobkyně odvolací soud tvrzení žalované nehodnotil, vůbec se nezabýval tím, z jakého důvodu tvrdí nepravdivá tvrzení o prodeji produktu MILITEC-1 v papírovém obalu a porušuje práva žalobkyně z ochranné známky.

6. Ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách stanoví, že vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného nebo podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem ČR. Toto ustanovení podle názoru žalobkyně je třeba vykládat obsahově i s ustanovením odst. 1 tohoto paragrafu. Žalobkyně v žádném případě neomezuje žalovanou, aby svůj produkt označovala názvem MILITEC-1 a tedy na tento právní vztah nelze aplikovat ustanovení § 10 odst. 2 citovaného zákona. Spotřebitel se přece především orientuje podle názvu výrobku a žalobní návrh žalovanou při prodeji produktu nějakým způsobem neomezuje a tím se nedostává do konfliktu s ustanovením § 10 odst. 1 nebo 2, protože žalovaná svůj produkt bez své újmy nebo újmy spotřebitele může prodávat v jakékoli papírové krabičce, resp. i bez ní. Žalobkyně tím, že si ochránila tuto papírovou krabičku ochrannou známkou, neporušila právo ČR a stejně tak, pokud se domáhá ochrany. To samé platí i pokud jde o autorská práva P. Šatavy, který nějakým způsobem neomezuje žalovanou v tom smyslu, jak má prodávat produkt MILITEC-1 a jmenovaný rovněž nepostupoval anebo nepostupuje v rozporu s Českým právem. Naopak je to žalovaná, která konkrétním jednáním zasahuje do práv jak žalobkyně z ochranné známky tak i autora citovaného shora.

Závěr Vrchního soudu v Praze, že výkon známkového práva v této věci by byl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku podle ustanovení § 265 obch. zák. není nějakým způsobem odůvodněn. Podle názoru žalobkyně není obvyklé, aby soutěžitel okopíroval prodejní obal a takovýto postup určitě není souladný se zásadou dobrých mravů, když tyto např. byly formulovány v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.4.2006, sp. zn. 32 Odo 1060/2005, takto : *„Aby se výkon práv povinností vyplývající z občanskoprávních vztahů přičil dobrým mravům ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák., musí nerespektovat některou ze souhrnu společenských kulturních a mravních norem, které v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“*

7. Soud I. stupně provedl i důkaz čestným prohlášením P. Šatavy jako autora papírové krabičky, resp. prohlášením K. Baleka a důvodně měl postaveno najisto, že toto dílo podléhá autorskému právu. Odvolací soud však tento nálezný soudu I. stupně zcela přešel a ve svých důsledcích potvrzuje, že žalovaná může porušovat autorská práva třetí osoby a že takovéto jednání lze podřadit pod zásadu poctivého obchodního styku, apod.

IX.

Žalobkyně má za to, že soutěžní právo může „zastřešovat“ jako nejvyšší právní norma pro oblast podnikání, ale zákonodárce zcela jistě neměl na mysli, že by se na základě tohoto práva promíjelo jednání, které není v souladu s dobrými mravy, které je nutno dodržovat i u

jednání podle zvláštních zákonů, tj. podle zákona o ochranných známkách, autorského zákona, apod. Pokud tedy někdo soutěží s tím, že při této soutěži zneužívá obchodní obal, na který si zajistil práva někdo jiný a přitom o tom od počátku ví a měl povědomí pro chování v rozporu s dobrými mravy /viz prohlášení žalované v odvolacím řízení ve věci Městského soudu v Praze, sp.zn. 41 Cm 137/2001, zhruba počátkem roku 2006, že tento obal bude v brzké době nahrazen jiným, což se však nestalo/, nelze jeho chování odvozované od nabytí jakých si práv vzniklých používáním /v tomto případě minimálně od určité doby vědomě v rozporu s právy třetích osob/ kvalifikovat jako zisky v důsledku chování podle soutěžního práva, kromě toho žalobkyně také v té době soutěžila na trhu s toutéž krabičkou, takže nemohl vzniknout v uživatelských dojem, že takovýto výrobek dodává na trh pouze jedna osoba, a tím by získávala jakási vydržovací práva bez ohledu jak /nezákonně/ k obalu přišla. Zároveň nutno upozornit, že žalované od okamžiku vzniku jako právnické osoby, tj. dubna 2001, je známo, že žalobkyně papírovou krabičku si nechala zhotovit a v rámci řízení u Městského soudu v Praze se neprodleně začala bránit proti jejímu zneužívání žalovanou, stejně tak se bránila, resp. jednatel, nepravdivým trestním oznámením podaných žalovanou a samozřejmě jí byla známa obrana ve věci žaloby obchodní společnosti AMT vedené u Krajského soudu v Praze.

X.

Na základě shora uvedeného se navrhuje, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

V Praze dne 10. května 2010

JUDr. Jan Frič
advokát