

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

statí

evropské právo

judikatura

informace ze zahraničí

aktuality

3

2018



© 2018 ÚPV Praha

Vychází 20. 6. 2018



PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY
A NÁZORY AUTORŮ SE
NEMUSEJÍ ZTOTOŽŇOVAT
S NÁZORY VYDAVATELE

ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA

Předseda: JUDr. David Štros

Místopředseda: JUDr. Vladimír Zamrzla

Členové:

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Ing. Václav Feiferlík

JUDr. Michal Havlík

Ing. Jindřiška Kubelková

JUDr. Miroslav Kupka

JUDr. Jiří Macek

Ing. Pavel Reichel

Redaktor: Ing. Václav Jansa

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ vydává Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, IČ 48135097, tel. 224 311 555, fax 224 311 566, **e-mail: prumvlast@upv.cz**. Redakční uzávěrka do 1. dne lichého měsíce. Vychází 6x ročně, cena jednoho výtisku 16 Kč, roční předplatné včetně poštovného 175,80 Kč. Rozšiřuje a objednávky včetně zahraničních přijímá Úřad průmyslového vlastnictví, odbor patentových informací, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, **e-mail: imrazkova@upv.cz**. Tiskne REUS, s. r. o., Ke Karlovu 1102/7, 301 00 Plzeň. Indexové číslo MIČ 47692. Evidováno pod č. MK ČR E 4744. ISSN 0862-8726 (Print), ISSN 2336-7199 (Online).

OBSAH

Martina Zdvihalová: Právo proti nekalé soutěži v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek	85
EVROPSKÉ PRÁVO	97
Emil Jeněral: Internet jako zdroj stavu techniky v praxi Evropského patentového úřadu	97
K rozhodnutí správní rady EPO ze dne 28. června 2017, kterým se s účinností od 1. října 2017 mění Pravidla 32 a 33 EPC	101
K rozhodnutí správní rady EPO ze dne 29. června 2017, kterým se s účinností od 1. července 2017 mění Pravidla 27 a 28 EPC	103
K průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie ve věci porušování patentu.....	105
JUDIKATURA.....	107
Jiří Macek: Ke střetu práv z ochranných známek	107
AKTUALITY.....	121
Jana Engelová Pavková: Ochrana průmyslových práv v Kambodži	121

CONTENTS

Martina Zdvihalová: Right to unfair competition in the context of the institute of the trademarks distinctiveness.....	85
EUROPEAN LEGISLATION	97
Emil Jeněral: Internet as a source of the state of the art in the practice of the European Patent Office.....	97
Decision of the Administrative Council of 28 June 2017, which entered into force on 1 October 2017, amending ECP Rules 32 and 33.....	101
Decision of the Administrative Council of 29 June 2017, which entered into force on 1 July 2017, amending ECP Rules 27 and 28.....	103
Breakthrough decision of the Supreme Court of the United Kingdom on patent infringement.....	105
JUDICATURE	107
Jiří Macek: Conflict between rights to the trademark	107
ACTUAL INFORMATION	121
Jana Engelová Pavková: Protection of industrial property rights in Cambodia	121

Mgr. Martina ZDVIHALOVÁ¹

Právo proti nekalé soutěži v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek

„Známkové právo musí být interpretováno tak, aby se nikdy neocitlo v rozporu s principem soutěžní slušnosti.“²

Stěžejním cílem předkládaného příspěvku³ je vymezení vztahu mezi institutem ochranné známky, jakožto právem průmyslovým, a právem proti nekalé soutěži, zejména s aspektem na institut rozlišovací způsobilost ochranných známek. Předmětem uvedeného příspěvku je analýza právní úpravy hospodářské soutěže, především zneužití účasti v hospodářské soutěži ve formě nekalosoutěžního jednání, dle právního řádu České republiky. Současně předkládaný příspěvek obsahuje vybrané soudní judikáty z oblasti práva proti nekalé soutěži, ve kterých lze sledovat prvky, respektive vazbu na institut rozlišovací způsobilost ochranných známek.

Vztah známkového práva a práva proti nekalé soutěži není v právním řádu České republiky *expressis verbis* vymezen. Právní úprava známkového práva a nekalosoutěžního práva nejsou ve vztahu *lex generalis*, ani *lex specialis* – neexistuje zde vztah obecné a zvláštní právní normy. V praxi je zásah do práv k ochranné známce často současně nekalosoutěžním jednáním. Vlastník ochranné známky je tedy oprávněn domáhat se právní ochrany z pozice vlastníka výlučného práva k ochranné známce dle známkového práva a současně i z pozice účastníka hospodářské soutěže dle práva nekalosoutěžního, pokud jsou ovšem naplněny kvalifikační znaky generální klauzule proti nekalé soutěži.

Úzký vztah mezi známkovým právem, respektive průmyslovými právy obecně, a právem proti nekalé soutěži implicitně vyplývá již z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883 (dále jen

„PUÚ“), která v článku 10bis odst. 1 vymezuje, že *unijní země jsou povinny zajistit příslušníkům Unie účinnou ochranu proti nekalé soutěži*. PUÚ dále v odst. 2 a 3 zakotvila obecný model právní úpravy nekalé soutěže, když právní úpravu diferencuje na tzv. generální klauzuli proti nekalé soutěži a demonstrativní výčet jednotlivých skutkových podstat nekalé soutěže.

Právní úprava nekalé soutěže⁴ na území České republiky je s účinností od 1. ledna 2014 upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Dle důvodové zprávy k NOZ návrh ustanovení o hospodářské soutěži zahrnující i právní úpravu nekalé soutěže byl do osnovy NOZ zahrnut především proto, že hospodářská soutěž není omezena výlučně na podnikatele, nýbrž i na jiné soutěžitele, a její úprava zasahuje i soukromá práva a povinnosti dalších osob (například tzv. osob pomocných). Další podstatný důvod dané systematické změny je v tom, že i za situace, kdy je právo hospodářské soutěže upraveno zvláštním zákonem (zákonem č. 143/2001 Sb.), neobsahuje tato úprava soukromoprávní ustanovení, která je tudíž třeba zařadit do občanského zákoníku.⁵

Právní úpravě nekalé soutěže předchází obecná ustanovení o hospodářské soutěži. Ustanovení § 2972 NOZ výslovně stanoví: „Kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.“

Primárně je důležité vymezit pojem hospodářská soutěž, respektive posoudit, zda se v daném případě jedná o hospodářskou soutěž ve smyslu shora citovaného ustanovení. Dle analyzovaného ustanovení o hospodářskou soutěž zpravidla nejde v ekonomických vztazích směnných a jim odpovídajících právních vztazích smluvních, dále tam, kde spolu soutěží spoluzaměstnanci a vnitřní útvary téhož subjektu. Jestliže hospodářskou soutěž chápeme jako soutěž na trhu zboží a služeb, pak pod ni nepodřazujeme soupeření v těch oblastech, které nejsou obvykle jako tržní chápány. Uvedené platí zejména o vědě a jejím elementárním výzkumu, za typický příklad lze označit soupeření v žádostech o granty. Jestliže jsou však výsledky vědeckého výzkumu využívány v hospodářské praxi, například ve formě ochranných známek, pak neoprávněné užití takových výsledků jedním právním subjektem na úkor druhého subjektu lze kvalifikovat jako nekalosoutěžní jednání. Obdobně jako ve vědě je tomu i v umění. Vytvoření uměleckého díla jako takové není kvalifikováno jako hospodářské soutěžní jednání, ale pokud je umělecké dílo, jehož součástí může být i ochranná známka, nabízeno na trhu zboží, vstupuje do hospodářské soutěže s jinými uměleckými díly, rovněž s jinými objekty směny. Podle pravidel hospodářské soutěže lze pak posuzovat způsob, jakým bude daný produkt nabízen k prodeji. Pod hospodářskou soutěž ve smyslu ustanovení § 2972 NOZ není podřazována ani soutěž mezi subjekty politického soupeření.⁶

Stěžejní při posuzování, jaké jednání lze subsumovat pod pojem hospodářská soutěž dle shora citovaného ustanovení, je zjištění, které zájmy v jednání hospodářských subjektů převažují a které zájmy si zaslouží obecnější podporu. Při takovém posuzování se uplatňuje ústavní princip proporcionality, princip aplikovaný při kolizi dvou či více chráněných subjektivních práv, respektive metoda tzv. „vážení zájmů“.⁷

Dle judikatury Vrchního soudu v Praze pojem hospodářské soutěže je obecně širší než

pouhé soupeření subjektů, jež na trhu nabízejí shodné výrobky a/či služby. I soutěžitelé, kteří na trhu nabízejí výrobky a/nebo služby navzájem nesrovnatelné, se mohou v hospodářské soutěži střetnout jednáním toho z nich, který se snaží pro sebe získat výhodu na úkor druhého soutěžitele.⁸

Ustanovení § 2972 NOZ dále vymezuje pojem soutěžitele jako účastníka hospodářské soutěže a současně stanoví legislativní zkratku „soutěžitel“, přičemž z dikce interpretovaného ustanovení explicitně nevyplývá, že se musí vždy jednat o podnikatele.⁹ Soutěžitelem může být tedy i fyzická osoba či právnická osoba – spotřebitel.

Dle komentáře k NOZ rozhodovací praxe z období první republiky chápala hospodářskou soutěž jako konkurenční boj dvou nebo více podnikatelů o zákaznictvo, současně jako snahu rozsah vlastního podniku zvětšit či alespoň udržet na dosavadní úrovni. Jednostrannost takové koncepce spočívala již v tom, že o hospodářské soutěži uvažovala jen v souvislosti s nabídkovou stranou trhu – výlučně mezi podnikateli. Soudobá odborná literatura i judikatura vychází ze skutečnosti, že hospodářská soutěž se může uskutečňovat též na poptávkové straně trhu, tedy i mezi jinými subjekty, než jen podnikateli.¹⁰

Dle právního názoru Nejvyššího soudu soutěžní vztah je nutno interpretovat v návaznosti na pojem soutěžitele z hlediska účelu ochrany proti nekalé soutěži velmi široce, kdy ve vztahu soutěžitelů nejsou pouze přímí soutěžitelé, ale vůbec všechny subjekty, které působí v podobných, či navzájem substituovatelných oborech nebo hospodářských činnostech. Mimoto jako přímí soutěžitelé vůči sobě nevstupují navzájem jen ti, kteří působí ve shodném či příbuzném odvětví, ale i ti, kteří nabízejí výrobky a/nebo služby navzájem zaměnitelné. Z uvedeného tedy vyplývá, že hospodářskými soutěžiteli jsou všichni, mezi nimiž na základě objektivní povahy jejich produktů nebo služeb či na základě vlastní aktivity dojde na trhu k hospodářskému zájmovému střetu, přičemž jako soutěži-

tele lze chápat i ty subjekty, mezi kterými pro nekalé jednání jednoho z nich vlastně nikdy k přímému konkurenčnímu střetu nedojde.¹¹

Analyzované ustanovení § 2972 NOZ dále obsahuje zákaz zneužívat vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží a současně zákaz omezovat účast jiných v hospodářské soutěži. Z předmětného ustanovení lze implicitně vyvodit dvě větve soutěžního práva, a sice soukromoprávní, nekalou soutěž, a veřejnoprávní, právo na existenční ochranu hospodářské soutěže upravené lex specialis. Současně je relativizován rozdíl mezi uvedenými úpravami a vytvořen předpoklad, aby jednání v rozporu s právem na ochranu hospodářské soutěže mohlo být sankcionováno i prostředky soukromého práva.¹²

Právní úprava nekalé soutěže dle právního řádu České republiky

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 ze dne 28. 4. 2009 k předmětné problematice stanovil, že právní úprava nekalé soutěže je navázána zejména na ustanovení čl. 26 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), které zaručuje svobodné podnikání. Uvedené ustanovení přímo chrání jednotlivce před zásahy veřejné moci, avšak ovlivňuje i interpretaci zákonné úpravy, která má sloužit k ochraně podnikatelské činnosti před škodlivými zásahy jednotlivců. Právo na svobodné podnikání dle čl. 26 LZPS, jež v daném případě působí jako objektivní hodnota ovlivňující výklad podústavního práva, je nutno vykládat spolu se zásadou materiálního právního státu zakotvenou v čl. 1 odst. 1 Ústavy. Uvedené ustanovení tedy dává obecným soudům povinnost poskytnout ochranu podnikatelské činnosti, pokud je do ní zasaženo způsobem, který se přičí elementárním pravidlům férovosti a dobrým mravům soutěže.

Strukturální model právní úpravy nekalé soutěže, jež vymezila PUÚ, převzala i Česká republika. Ustanovení § 2976 v odst. 1 NOZ zakotvuje tzv. generální klauzuli proti nekalé soutěži, jež stanoví obecné kvalifikační znaky, které musí posuzované soutěžní jednání

splňovat, aby mohlo být právně kvalifikováno jako nekalosoutěžní, respektive nekalá soutěž. Odst. 2 citovaného ustanovení vymezuje demonstrativní výčet speciálních, pojmenovaných, skutkových podstat nekalé soutěže.

Ustanovení § 2976 odst. 1 NOZ výslovně stanoví: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“

Shora citované ustanovení vychází z článku 10bis odst. 2 PUÚ, který definuje generální klauzuli proti nekalé soutěži, když výslovně stanoví: „Nekalou soutěží je každá soutěžní činnost, která odporuje poctivým zvyklostem v průmyslu nebo v obchodě.“

V komparaci s generální klauzulí proti nekalé soutěži dle PUÚ lze vyvodit, že generální klauzule obsažena v NOZ obsahuje větší počet kvalifikačních znaků, tedy znaků, jež musí být vždy splněny, aby určité jednání mohlo být kvalifikováno jako nekalá soutěž. Aplikuje-li autorka základní pravidlo logiky ve znění „čím je větší obsah pojmu, tím je menší jeho rozsah a naopak“, respektive „čím více kvalifikačních znaků pojem obsahuje, tím je jeho rozsah menší a naopak“, vyvozuje, že rozsah soutěžního jednání, které lze subsumovat pod generální klauzuli proti nekalé soutěži dle NOZ je menší v komparaci s generální klauzulí proti nekalé soutěži dle PUÚ, neboť právní úprava generální klauzule obsažena v ustanovení § 2976 odst. 1 NOZ obsahuje větší počet kvalifikačních znaků oproti právní úpravě generální klauzule obsažené v článku 10bis odst. 2 PUÚ.

Zákonné kvalifikační znaky generální klauzule dle ustanovení § 2976 odst. 1 NOZ zahrnují:

- jednání (účast) soutěžitele v hospodářském styku¹³,
- rozpor s dobrými mravy soutěže¹⁴,
- způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům^{15,16}

Aby určité jednání mohlo být kvalifikováno jako nekalá soutěž, uvedené zákonné znaky generální klauzule musí být splněny kumulativně.

Soutěžní jednání může být kvalifikováno jako nekalá soutěž, i když naplňuje pouze znaky uvedené v generální klauzuli a neodpovídá zákonné dikci žádné ze speciálních skutkových podstat. Výlučně dle generální klauzule je posuzován značný počet případů. Užitečnost a rozsáhlá použitelnost generální klauzule je dána především lidskými vlastnostmi, jako je tvořivost, nenasytnost, kalkulující mysl. Zákon musí předvídat i uvedené způsoby lidského chování, které jsou nepředvídatelné. Činí to zejména pomocí velmi obecných ustanovení typu generálních klauzulí následovaných demonstrativním výčtem zakázaných jednání.¹⁷

Uvedené kvalifikační znaky generální klauzule nejsou dále v dikci NOZ výslovně vymezeny. Zmíněné neurčité právní pojmy však „interpretuje“ judikatura v dané oblasti. Základní princip pomu „dobré mravy soutěže“ pregnantně vystihl Krajský soud v Brně, když judikoval, že i když právní předpis výslovně nedefinuje pojem dobrých mravů soutěže, lze pod ním rozumět určité všeobecné (tedy v hospodářské soutěži platné), mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou kladeny na všechny, kteří se v dané hospodářské oblasti projevují – vyvíjí tedy svoji činnost za účelem dosažení určitého prospěchu, které vymezují, co v dané hospodářské oblasti lze považovat za poctivé, slušné, sledující vlastní prospěch, avšak nepoškozující jiného. Dobré mravy soutěže přitom jako kategorie norem jsou svou povahou objektivní v tom smyslu, že není rozhodné, zda osoba, jež v rozporu s dobrými mravy jedná, takové jednání zamýšlela nebo nikoli, zda bylo jejím záměrem, cílem či úmyslem v rozporu s dobrými mravy soutěže jednat. Dobré mravy soutěže jsou kategorií nezávislou na subjektivním vnímání jednotlivého soutěžitele. Je tedy také nerozhodný motiv tohoto jednání, ale rozhodný je projevený výsledek jednání.¹⁸

Pro zjištění, zda určité jednání naplňuje obecnou skutkovou podstatu nekalé soutěže, je třeba zkoumat, zda byla splněna podmínka rozporu s dobrými mravy soutěže, nikoli rozporu s dobrými mravy obecně. Protože jde o otázku právní, řeší ji soudy dle svého mravního a právního, zákonům odpovídajícího přesvědčení, nikoli znalci.¹⁹

Kvalifikační znak generální klauzule ve znění „způsobilstvo přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům“ není rovněž v zákonné dikci NOZ výslovně vymezen. Dle judikatury Nejvyššího soudu pro právní kvalifikaci nekalé soutěže není nutný vznik újmy, vyžaduje se pouhá způsobilstvo přivodit újmu soutěžitelům či spotřebitelům. Možnost, že jednomu nebo druhému z daných subjektů bude způsobena újma, musí být ovšem možností reálnou, nikoliv vyspekulovanou a velmi nepravděpodobnou. Pokud by určité jednání bylo zakazováno pouze na základě vysoce teoretické možnosti újmy, šlo by dle právního stanoviska Nejvyššího soudu o málo důvodné omezení podnikatelské svobody. Nejvyšší soud dále konstatoval, že zákon nijak neurčuje rozsah újmy, která musí z určitého jednání alespoň hrozit, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako nekalosoutěžní. Nehovoří například o újmě značného rozsahu, újmě podstatné apod. Nejvyšší soud současně shrnul, že i zde bude záležet na tom, jak bude interpretován pojem „újma“. V rozhodovací praxi lze dospět k názoru, že újma, ať již hrozící či skutečně existující, v zanedbatelném rozsahu vlastně újmou není.²⁰

Jak vyplývá z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, při zkoumání podmínek naplnění generální klauzule nekalé soutěže není samo o sobě rozhodné, zda tvrzeným závadným jednáním byly nebo nebyly porušeny předpisy z určitého odvětví práva jiného než té části, která upravuje horizontální vztahy při podnikání, tedy pregnantně řečeno, zda jsou porušovány předpisy veřejného práva či práva soukromého. Rovněž není rozhodné, zda daná konkrétní oblast práva zároveň upravuje kontrolní mechanismy a prostředky k nápra-

vě, včetně sankcí, směřujících k porušovateli předmětných předpisů. Rozhodné naopak je, zda tvrzené jednání, jež je v rozporu s právními předpisy, má kauzální vztah k hospodářské soutěži a dopad v soutěži. Tedy, zda tvrzené jednání je porušením dobrých mravů soutěže, došlo k němu v rámci hospodářské soutěže a je způsobilé vyvolat újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům.²¹

Ustanovení § 2976 odst. 2 NOZ vymezuje demonstrativní výčet speciálních skutkových podstat, respektive zakázaných jednání, která jsou kvalifikována jako nekalosoutěžní a která musí současně vždy naplňovat shora interpretované kvalifikační znaky generální klauzule proti nekalé soutěži, když výslovně stanoví: „Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména

- a) klamavá reklama,
- b) klamavé označování zboží a služeb,
- c) vyvolání nebezpečí záměny,
- d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
- e) podplácení,
- f) zlehčování,
- g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
- h) porušení obchodního tajemství,
- i) dotěrné obtěžování a
- j) ohrožení zdraví a životního prostředí.“

Důvodová zpráva ke shora citovanému ustanovení NOZ uvádí, že návrh ustanovení o jednotlivých skutkových podstatách nekalé soutěže přejímá příslušné texty z obchodního zákoníku, kromě ustanovení o klamavé a srovnávací reklamě a ustanovení o nepřiměřeném zatěžování²². Platí to v podstatě o názvech jednotlivých speciálních skutkových podstat nekalé soutěže, nikoliv vždy již o znění těchto skutkových podstat. Jejich texty jsou v některých případech převzaty z obchodního zákoníku pouze přibližně a jejich rozpor se zřejmým záměrem zákonodárce (převzít právní úpravu z obchodního zákoní-

ku) musí být překlenut interpretací. Důvodová zpráva dále stanoví, že se uplatní ustanovení § 2 odst. 2 NOZ, dle kterého mj. *zákoněmu ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce.*²³

Na základě právní analýzy relevantní judikatury autorka shledala úzkou vazbu se známkovým právem v níže uvedených skutkových podstatách:

- klamavá reklama,
- klamavé označování zboží a služeb,
- vyvolání nebezpečí záměny,
- parazitování na pověsti závodu, výrobků či služeb jiného soutěžitele.

Skutková podstata klamavé označování zboží a služeb a parazitování na pověsti závodu, výrobků či služeb jiného soutěžitele v kontextu institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek budou v další subkapitole doplněny praktickými příklady, se kterými se autorka setkala v průběhu její známkoprávní praxe na Úřadě průmyslového vlastnictví.

Vztah zákonné dikce práva proti nekalé soutěži a známkového práva dále explicitně vyplývá z ustanovení § 2978 odst. 3 NOZ, které definuje speciální skutkovou podstatu klamavé označení zboží nebo služby. Uvedené ustanovení stanoví, že *ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny jiné právní předpisy o ochraně průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.*

Oproti výše citovaným speciálním skutkovým podstatám nekalé soutěže judikatura dále vytváří tzv. soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže, jež doktrína označuje jako soustavně vyskytující se soutěžní jednání. Soudcovské skutkové podstaty musí obligatorně splňovat zákonné kvalifikační znaky obsažené v generální klauzuli.

Uvedené pregnantně vystihl přední český odborník na nekalou soutěž Hajn, který publikoval: „Lidé vůbec a hospodářští pracovníci zvláště jsou totiž neobyčejně vynalézaví v hledání způsobů, s jejichž pomocí by bylo

možné předběhnout konkurenty či doběhnout spotřebitele. Uplatňuje se tu jev označovaný jako „perverzní tvořivost“. I kdyby zákonodárce zapověděl sto nežádoucích soutěžních postupů, nápadití konkurenti bojující o hospodářské přežití objeví způsob sto prvních až x-tý, u nichž by pak bylo tím spornější, zda jsou dovoleny, nebo zakázány.²⁴

Kromě shora vymezené přímé právní úpravy nekalé soutěže se na danou problematiku současně vztahují také obecná ustanovení NOZ, obsažena v *části první, hlavě I NOZ*; dále evropské předpisy, zejména *článek 34, článek 35 a článek 36 Smlouvy o fungování Evropské unie*, rovněž směrnice Evropské unie, zejména *Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě*. Opomenout nelze ani rozhodovací praxi soudních orgánů České republiky a Soudního dvora Evropské unie, která interpretuje a „dotváří“ právní úpravu²⁵ nekalé soutěže obsaženou v NOZ.²⁶

Vybrané soudní judikáty z oblasti práva proti nekalé soutěži s vazbou na známkové právo a institut rozlišovací způsobilost ochranných známek

Pro posouzení možného střetu právní úpravy ochranných známek a práva nekalé soutěže je nutno vycházet ze vzájemného poměru komplementarity obou právních úprav. Každou z těchto právních úprav je nutno posuzovat samostatně jako právní úpravy stejné právní síly. Soudní judikatura v analyzované oblasti je přitom jednotná v tom, že jednáním proti dobrým mravům soutěže, a tedy jednáním nekalosoutěžním, může být i užití zapsané ochranné známky.²⁷

Dle právního názoru Městského soudu v Praze známkové právo ztělesňuje prvořadou součást systému nenarušené soutěže, ve kterém musí podniky být schopny získat si

zákazníky kvalitou svých výrobků a/či služeb, a proto je podstatnou funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli původ označeného výrobku a/či služby, které odlišuje bez možnosti záměny od výrobků a/či služeb jiného původu.²⁸

Na vzájemný vztah analyzovaných právních úprav je dle Nejvyššího soudu nutno nahlížet tak, že pokud vlastník starší ochranné známky využívá svého práva k ochranné známce v hospodářském styku v rozporu s dobrými mravy soutěže tak, že jeho jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům či dalším zákazníkům, je možno mu uložit zdržovací povinnost ve vztahu k jeho ochranné známce, stejně jako povinnost zaplatit přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydat bezdůvodné obohacení.²⁹

Úzký vztah mezi známkovým právem a právem proti nekalé soutěži je zakotven rovněž v rozsudku Městského soudu v Praze, který judikoval, že pokud čl. 10bis PUÚ zavazuje smluvní strany zajistit účinnou obranu proti nekalé soutěži a byl promítnut do právního řádu České republiky³⁰, neznamená to, že v řízení o ochranných známkách není nutno mít uvedený článek PUÚ na zřeteli, ale naopak, je nutno jej užít především jako výkladové pravidlo při posuzování zápisné způsobilosti označení a vyloučit ze zápisu „zcičená označení“ či označení parazitující na pověsti či známosti jiného výrobce – tedy i označení, které neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti již zapsané ochranné známky, současně asociující jiné vžitě a příznačně označení pro výrobky známé standardní kvalitou jiného výrobce, a to vše v rámci posuzování klamavosti. Při pomíjení závazku plynoucího z uvedeného článku PUÚ by takto citovanou smlouvou zaručená ochrana mohla být zápisem takového označení odňata.³¹

Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze pouhé podání přihlášky ochranné známky k určitému označení, které není nijak dosud chráněno a které může po řízení u příslušného úřadu být zapsáno jako ochranná znám-

ka, samo o sobě v zásadě nelze označit za projev nekalé soutěže. Ve vztahu uplatňování práv z ochranné známky a požadavku na zachování dobrých mravů hospodářské soutěže platí zásada, vytvořená již předválečnou judikaturou a potvrzena judikaturou soudobou, že výkon formálního práva známkového se nesmí přičít zásadě hmotného práva, vyjádřené v generální klauzuli proti nekalé soutěži, to jest i užití zapsané ochranné známky může být jednáním proti dobrým mravům soutěže a tedy jednáním nekalým. Za užití ve smyslu uvedeného je třeba považovat nikoli pouze označování výrobků ochrannou známkou, užitím jsou rovněž i úkony majitele ochranné známky, v nichž se o zapsanou ochrannou známkou opírá, známkou argumentuje a z titulu vlastníka předmětné známky činí právní kroky vůči jiným osobám směřující k ochraně této známky a práv z ní vyplývajících.³²

Úzký vztah mezi institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek a právem proti nekalé soutěži je výslovně zakotven v rozhodnutí Soudního dvora ze dne 18. 6. 2009, kde byl interpretován pojem „*protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky*“. Citovaný pojem zákonodárce explicitně označil jako pojem shodný s pojmem „*parazitování*“ či „*free-riding*“. Zmíněný pojem se dle Soudního dvora neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného či podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky či vlastností, které jsou s ní spojovány, na produkty opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.³³

Autorka se domnívá, že čím vyšší je známost ochranné známky, a tím i vyšší její rozlišovací způsobilost, tím se zvyšuje riziko, že se soutěžitelé dopustí parazitování na její pověsti, a tím současně i parazitování na pověsti závodu vlastníka ochranné známky, jakožto účastníka hospodářského styku, jeho výrobků a/či služeb, které pod danou ochrannou

známkou produkuje a/či poskytuje ve smyslu ustanovení § 2982 NOZ.

Při posuzování dokladů o prokázání příznačnosti přihlašovaného označení dle ustanovení § 5 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), respektive dle zákonné dílky ZOZ nabytí rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, se autorka v praxi zcela běžně setkává se situací, kdy přihlašovatelé na předkládaných dokladech uvádějí přihlašované označení již se symbolem zapsané ochranné známky v podobě „®“. Uvedeným se dle názoru autorky dopouštějí nekalosoutěžního jednání, výslovně dochází k naplnění speciální skutkové podstaty ve znění klamavé označení zboží nebo služby dle ustanovení § 2978 NOZ, neboť dané jednání je dle úvahy autorky způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že přihlašovatelem označené zboží nebo služba vykazují zvláštní charakteristický znak, který je příznačný pro registraci přihlašovaného označení v podobě ochranné známky. Pokud by však uvedená interpretace neuspěla, jistě by dané jednání mohlo být subsumováno pod generální klauzuli proti nekalé soutěži vymezené v ustanovení § 2976 odst. 1 NOZ, neboť naplňuje její kvalifikační znaky – přihlašovatelé jsou soutěžitelé, kteří se účastní hospodářského styku, dané jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, a zejména pak zákazníkům. Dle autorky jde o jasné zneužití hospodářské soutěže. Přihlašovatelé tak činí především proto, aby si zajistili lepší soutěžní pozici v hospodářské soutěži a u relevantního spotřebitele vyvolali mylnou domněnku, že výrobky a/či služby poskytované pod jejich označením mají dosažením daného označení zápisu do rejstříku ochranných známek lepší kvalitu. Jedná se o formu klamání spotřebitele.

Městský soud v Praze k analyzované problematice uvedl, že při posouzení, zda je označení způsobilé vyvolat omyl, vychází správní orgán z hlediska průměrného spotřebitele, který má průměrnou paměť, průměrnou pozornost a průměrný smysl pro detail, kdy v jeho paměti utkví pouze všeobecné znaky označení a jeho celkový dojem. Průměrný spotřebitel zastupuje relevantní okruh veřejnosti, tedy osoby, kterým jsou předmětné výrobky nebo služby určeny.³⁴

Se shora interpretovaným názorem autorky se ztotožnil i Nejvyšší soud, který judikoval, že užití symbolu „®“ spolu s označením, které není zapsanou ochrannou známkou, může být obecně považováno za nekalosoutěžní jednání. Současně však konstatoval, že užití obdobných symbolů v průmyslovém vlastnictví je časté. Jako příklad uvedl užití symbolu „TM“ pro označení ochranných známek chráněných dle anglosaského práva, či symbol „©“ jako výhrady autorského práva, nebo „D“ jako výhrady zapsaného průmyslového vzoru (design).³⁵

Ke shodnému právnímu závěru dospěl i Vrchní soud v Praze, který stanovil, že žalovaný v rozporu s právními předpisy na letáčích užil u názvu výrobků i značku „®“, která je vyhrazena výlučně pro registrované ochranné známky. Svým jednáním tak žalovaný naplnil skutkové podstaty nekalé soutěže dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů³⁶, a to klamavé označení zboží a služeb a vyvolání nebezpečí záměny. Soud dále konstatoval, že je nerozhodné a žalovaného odpovědnosti nijak nezbavuje skutečnost, že v březnu 1996 sám požádal o zápis předmětného označení jako ochranné známky ve svůj prospěch. Současně vymezil, že podmínkou k hodnocení jednání jako nekalé soutěže dle shora uvedených skutkových podstat není zjištění, zda jednající věděl o tom, že porušuje práva jiného soutěžitele. Právem proto žalobce žádal ochranu proti jednání žalovaného.³⁷

Zcela opačný právní názor k analyzované problematice zaujal Soudní dvůr

v rozhodnutí ze dne 13. 12. 1990 ve věci C-238/89 „Pall Corp. v. P. J. Dahlhausen & Co.“, který judikoval, že užití symbolu „®“ vedle ochranné známky za účelem indikace právní ochrany formou institutu ochranné známky, odvozeného od anglického pojmu „registered“, je praxe převzatá ze Spojených států amerických. Tato praxe je společná také v řadě zemí Evropské unie. V případě týkajícím se užívání daného symbolu soud shledal jeho zákaz jako zákaz, který by nutil výrobce užívat jiné balení v závislosti na tom, kde by produkt měl být šířen a prodáván. Výrobce by byl také nucen založit oddělené distribuční síť, aby mohl zajistit, že výrobky nesoucí označení „®“ nebudou dány do oběhu v členských státech, které užití tohoto symbolu zakazují. Soud zamítl názor, že předmětný zákaz byl odůvodněn na základě potřeby ochrany spotřebitele. K uvedenému dále konstatoval, že nebyla prokázána souvislost mezi užíváním symbolu „®“ a přesvědčením spotřebitelů o registraci ochranné známky předmětného produktu v zemi jeho šíření. Současně vymezil, že i v případě, kdy spotřebitel může být uveden v omyl, neospravedlňuje tato skutečnost zmíněné restriktce, neboť skutečností rozhodnou pro spotřebitele je kvalita produktu, a nikoliv místo registrace ochranné známky. Soud rovněž neakceptoval argument, že restriktce je odůvodněna zachováním pravidel poctivého obchodního styku: soutěžitel, který se chce informovat, zda ochranná známka je právně chráněna a registrována v určité zemi, může tyto informace zjistit ve veřejně přístupném registru. Symbol „®“ je dle mínění soudu spíše doplňujícím prvkem právní ochrany.

S uvedeným rozhodnutím Soudního dvora se autorka zásadně neztotožňuje, neboť v soudobé společnosti, kdy soutěžitelé praktikují nejrůznější formy klamání a marketingu s cílem „přivábit“ co největší počet heterogenních zákazníků, účastnících se hospodářského styku, by primární měla být ochrana spotřebitele.

Seznam použitých zkratk**NOZ** Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**LZPS** Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.**PUÚ** Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.)**Soudní dvůr** Soudní dvůr se sídlem v Lucemburku – rozhoduje v druhém stupni o žalobách proti rozhodnutím ve věcech ochranné známky EU a dále o předběžných otázkách; před účinností Lisabonské smlouvy, dnem 1. prosince 2009, Evropský soudní dvůr**ZOZ** Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů**Seznam pramenů a použité literatury****Prameny**

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20. března 1883, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 2. října 1979 (vyhl. č. 64/1967 Sb., ve znění vyhl. č. 81/1985 Sb.).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006

o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění).

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

MonografieBEJČEK, Josef a kol. *Obchodní právo. Obec-*

- ná část. Soutěžní právo.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 383 s. ISBN 978-80-7400-547-3.
- HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář.* 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5.
- Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.* 2. dopl. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 318 s. ISBN 978-80-7282-075-7.
- MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). II. díl.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 594 s. ISBN 978-80-7400-410-0.
- ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.* 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0.
- ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081).* 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3.
- ZDVIHALOVÁ, Martina a kol. *Rozlišovací způsobilost ochranných známek: individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky.* 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. 208 s. ISBN 978-80-87956-36-6.
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008, část občanskoprávní a obchodní.
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006, část občanskoprávní a obchodní.
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008, část občanskoprávní a obchodní.
- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, část občanskoprávní a obchodní.
- Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 1990 ve věci C-238/89 „Pall Corp. v. P. J. Dahlhausen & Co.“.
- Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 „L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd. a Starion International Ltd.“.
- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 253/1997.
- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 46/2000.
- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 589/2000.
- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Cmo 7/2001.
- Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005, část občanskoprávní a obchodní.

Soudní judikatura

- Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09 ze dne 28. 4. 2009.
- Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 25 Cm 254/2004.
- Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2006, sp. zn. 10 Ca 17/2005-70.
- Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. 8 Ca 408/2007-58.
- Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2013, sp. zn. 8 Ca 312/2009-58-68.

Elektronické zdroje

- ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2018-04-03].
- CVRIA [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/_6/cs/.
- Nejvyšší soud [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: <http://www.nsoud.cz/>.
- Ústavní soud [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: <http://www.usoud.cz/>.

- 1 Autorka je interní doktorandkou oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s. Současně působí jako patentová zástupkyně a evropská známková a designová zástupkyně.
- 2 Vážný, Sbíрка rozhodnutí č. 10521 a č. 11397. In Biskupová in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 126.
- 3 Předkládaný příspěvek je součástí monografie, jež vzešla jako výstup z interního grantu Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., číslo C011-35, ve znění „Rozlišovací způsobilost jiných než slovních ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek“.
- 4 Před účinností NOZ právní úprava nekalé soutěže byla vymezena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně v ustanovení § 44 a násl. V NOZ dochází k převzetí právní úpravy obsažené v ustanovení § 44 a násl. shora citovaného zákona č. 513/1991 Sb. s dílčími změnami. Viz ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. IX.
- 5 Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1153.
- 6 Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1154-1156.
- 7 Ibid, s. 1156.
- 8 Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 3 Cmo 46/2000. In Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1158.
- 9 Hajn in BEJČEK, Josef a kol. *Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 383 s. ISBN 978-80-7400-547-3, s. 209.
- 10 Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1153-1154.
- 11 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1642/2005, část občanskoprávní a obchodní. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 15.
- 12 Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1156-1157.
- 13 PUÚ operuje s pojmem „soutěžní činnost“; z. č. 513/1991 Sb. operoval s pojmem „hospodářská soutěž nebo hospodářský styk“.
- 14 PUÚ operuje s pojmem „poctivé zvyklosti v průmyslu nebo v obchodě“; z. č. 513/1991 Sb. operoval shodně s pojmem „dobré mravy soutěže“.
- 15 PUU uvedený kvalifikační znak neobsahuje; z. č. 513/1991 Sb. operoval s pojmem „újma jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům“.
- 16 Hajn in BEJČEK, Josef a kol. *Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 383 s. ISBN 978-80-7400-547-3, s. 215.
- 17 Ibid, s. 214.
- 18 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 25 Cm 254/2004. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 43.
- 19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008, část občanskoprávní a obchodní. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 71.
- 20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2008, sp. zn. 32 Odo 1568/2006, část občanskoprávní a obchodní. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 76.
- 21 Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 3 Cmo 253/1997. In Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Ob*

- čanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1175.
- 22 V definitivní verzi NOZ byl použit výraz „dotěrné obtěžování“.
- 23 Hajn in ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI (§ 2521 až 3081)*. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1516 s. ISBN 978-80-7478-630-3, s. 1174.
- 24 MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). II. díl*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 594 s. ISBN 978-80-7400-410-0, motto.
- 25 Především neurčité právní pojmy „dobré mravy soutěže“ či „způsobilost přivodit újmu“ obsažené v generální klauzuli proti nekalé soutěži.
- 26 ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. X.
- 27 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, část občanskoprávní a obchodní. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 72.
- 28 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2013, sp. zn. 8 Ca 312/2009-58-68. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 12.
- 29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4948/2010, část občanskoprávní a obchodní. In ONDREJOVÁ, Dana. *Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 364 s. ISBN 978-80-7400-522-0, s. 72.
- 30 Zejména právní úprava nekalé soutěže obsažena v NOZ.
- 31 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2006, sp. zn. 10 Ca 17/2005-70. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 124.
- 32 Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 3 Cmo 589/2000. In MACEK, Jiří. *Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). II. díl*. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 594 s. ISBN 978-80-7400-410-0, s. 136-137.
- 33 Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. 6. 2009 ve věci C-487/07 „L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd. a Starion International Ltd.“. In De Korver in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 98.
- 34 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. 8 Ca 408/2007-58. In Horáček in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 34.
- 35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2032/2008, část občanskoprávní a obchodní. In Biskupová in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 124.
- 36 Nyní NOZ.
- 37 Rozhodnutí VS v Praze, sp. zn. 3 Cmo 7/2001. In Biskupová in HORÁČEK, Roman a kol. *Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví: komentář*. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 390 s. ISBN 978-80-7400-569-5, s. 124.

EVROPSKÉ PRÁVO

Internet jako zdroj stavu techniky v praxi Evropského patentového úřadu

Mezi úkoly patentového řešeršera, resp. examinátora patří zjištění stavu techniky, který pak může zahrnovat i dokumenty, zveřejněné na internetu. Internet jako veřejně dostupné medium je však specifický tím, že ne vždy je zcela jasné datum zveřejnění (zpřístupnění) toho kterého dokumentu, resp. zda od data původního zveřejnění nedošlo k modifikaci původního textu.

Z důvodu dosažení konzistentního přístupu svých útvarů ve věci citací publikovaných na internetu proto vydal Evropský patentový úřad (dále jen EPÚ) interní směrnici pro examinátory a informaci o tom zveřejnil v OJ EPÚ 2009/456. V listopadu 2016 pak v rámci aktualizace Instrukcí pro provádění průzkumu v EPÚ tuto problematiku objasnil podrobněji.¹

Informace zveřejněná na internetu v zásadě tvoří součást stavu techniky ve smyslu článku 54(2) EPC a článku 33(2) PCT. Informace dostupné na internetu nebo v online databázích jsou považovány za veřejně dostupné od data, kdy byla informace na internet umístěna a stala se veřejně dostupnou. Webové stránky často obsahují vysoce relevantní technické informace. Určité informace pak mohou být dokonce dostupné pouze na internetu, jako např. online manuály, instrukce pro softwarové produkty (takové jako video hry) nebo jiné produkty s krátkým životním cyklem. Pro účely získání skutečně platného patentu je tak často nevyhnutelné vzít v úvahu i dokumenty a informace dostupné pouze na internetových webových stránkách.

Stanovení data zveřejnění má dva aspekty. Vyžaduje to jednak ověření, zda vyznačené datum je správné a jednak za příslušný obsah byl v uvedené datum skutečně zpřístupněn.

Stanovení skutečného data kdy došlo ke zpřístupnění informace veřejnosti je díky pomezí internetu obtížné, například proto, že ne všechny webové stránky uvádějí, kdy došlo k jejich zveřejnění. Webové stránky lze navíc snadno aktualizovat, většina neposkytuje archiv předchozích, zveřejněných verzí materiálů, ani neuvádí záznamy, které by veřejnosti, a samozřejmě i examinátorům, umožňovaly stanovit přesně co bylo zveřejněno a kdy.

Na skutečnosti, že webové stránky tvoří součást stavu techniky nic nemění ani to, že jejich dostupnost může být omezena na určitý okruh osob, např. prostřednictvím hesla, nebo požadavkem na předchozí platbu za přístup (analogicky jako při zakoupení knihy nebo předplatného u časopisu). Postačuje, aby webová stránka byla v zásadě přístupná bez jakékoliv překážky důvěrnosti.

Teoreticky je samozřejmě možné s datem a obsahem zveřejněného dokumentu manipulovat (stejně jako u tradičních dokumentů). S ohledem na charakter na internetu dostupného obsahu je však velmi nepravděpodobné, že by s examinátorem, resp. třetí osobou zjištěným dokumentem bylo na internetu nějakým způsobem manipulováno. Pokud tak neexistují indicie svědčící o opaku, je datum považováno za správné.

Standard důkazu. Pokud je proti patentové přihlášce či patentu namítán na internetu umístěný dokument, musí být zjištěna stejná fakta, jako u jakéhokoliv jiného druhu důkazu, včetně standardních listinných publikací. Hodnocení je provedeno v souladu se zásadou „volného hodnocení důkazů“ (viz T 482/89 a T 750/94). V praxi to znamená, že každému důkazu je přiznána přísluš-

ná váha na základě jeho průkaznosti, která je stanovena s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu. Standardem pro hodnocení těchto okolností je míra pravděpodobnosti. V souladu s tímto standardem tak nepostačuje, aby údajný fakt (např. datum zveřejnění) byl pouze pravděpodobný; průzkumová divize musí být přesvědčena, že je správný. To znamená, že není potřebné, aby údajný fakt byl prokázán mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost („up to the hilt“).² Datum zveřejnění účastníkem řízení odporového řízení předložený dokument je posuzováno na základě stejných zásad, jako v řízení průzkumovém, tj. měly by být posuzovány v ohledem na specifické okolnosti případu. V úvahu je třeba vzít i načasování takového podání, jakož i zájem účastníka, který předmětný dokument předkládá.

Ve většině případů je explicitně uvedené datum zveřejnění informace na internetu všeobecně považováno za spolehlivé, a proto důkazní břemeno o opaku je na přihlašovatel. K prokázání či potvrzení data zveřejnění mohou být vyžadovány nepřímé důkazy. Pokud examinátor dojde k závěru, že – na základě míry pravděpodobnosti – byl konkrétní dokument k určitému datu veřejně dostupný, pak je takové datum je považováno pro účely průzkumu za datum zveřejnění.

Důkazní břemeno

V zásadě platí, že v případě námitek examinátora spočívá břemeno důkazu na něm. To znamená, že námitky musí být odůvodněné, a tedy – na základě míry pravděpodobnosti – opodstatněné. Pokud tomu tak je, pak se v případě snahy o vyvrácení námítka břemeno důkazu přenáší na přihlašovatele.

Pokud přihlašovatel uvede důvody pro zpochybnění údajného data zveřejnění internetového dokumentu, examinátor je musí vzít v úvahu. Není-li examinátor nadále přesvědčen, že namítané zveřejnění patří ke stavu techniky, musí buď předložit další důkaz k prokázání data zveřejnění namítaného dokumentu, nebo na takové námitce nadále netrvat.

Čím později examinátor přistoupí k získání takového důkazu, tím obtížnější to může být úkol. Examinátor by se tak měl rozhodnout, zda se nevyplatí věnovat určitý čas k nalezení dalšího důkazu o datu zveřejnění již v rešeršní fázi.

Pouhému všeobecnému poukazování ze strany přihlašovatele na nespolehlivost informací zveřejněných na internetu je však přikládána minimální váha a je tak nepravděpodobné, že by došlo ke zvrácení názoru examinátora.

I když data a obsah informací zveřejněné na internetu mají obecně svoji váhu, liší se vzájemně stupněm spolehlivosti. Čím spolehlivější zveřejnění je, tím je pro přihlašovatele obtížnější prokázat, že je nesprávné. Dále proto budou diskutovány typické druhy informací zveřejňovaných na internetu.

Technické časopisy

Ke zvláště významným patří online technické časopisy z odborných vydavatelství (např. IEEE, Springer, Derwent). Spolehlivost těchto časopisů je stejně vysoká jako u tradičních tištěných časopisů.

V úvahu je třeba vzít i skutečnost, že datum zveřejnění konkrétního čísla časopisu na internetu může být i dřívější než je datum u korespondujícího čísla ve vytištěné papírové podobě. Některé časopisy navíc na internetu uveřejňují rukopisy nabízené jim k otištění ještě dříve, než dojde k jejich otištění (např. časopis „Geophysics“), a pokud pak není rukopis odsouhlasen k vytištění v časopise, může dokonce jít o jediné zveřejnění jejich obsahu. Přitom je ovšem třeba vzít v úvahu, že takto „předuveřejněný“ rukopis se může od konečné, vytištěné verze lišit.

Pokud je datum publikace časopisu zveřejněného online ne zcela přesné (např. je uveden pouze měsíc či rok vydání) a nejpesimističtější možnost (poslední den měsíce) je pro účely relevantního stavu techniky nepoužitelná, může examinátor požádat vydavatele, aby mu přesné datum sdělil.

Další publikace

I mnoho jiných zdrojů než vědecká vydavatelství obecně poskytují spolehlivá data zveřejnění. K těm patří např. vydavatelství novin nebo periodik, nebo televizní či radiové stanice. K nim patří typicky i akademické instituce (takové jako vědecké společnosti či univerzity), mezinárodní organizace (takové jako European Space Agency ESA), veřejné instituce (takové jako ministerstva nebo vědecké agentury) a orgány pro standardy.

Některé univerzity udržují tzv. eprint archivy, do kterých autoři ukládají výzkumné zprávy v elektronické podobě před jejich zveřejněním, resp. schválením k uveřejnění na konferenci či v časopise. Některé z těchto zpráv pak již nejsou zveřejněny žádnou jinou formou. Nejvýznamnější takový archiv je známý jako arXiv.org (www.orxiv.org, spravovaný Cornell University Library), ale existuje i řada dalších, např. Cryptology sprint archive (sprint.iacr.org, spravovaný International Association for Cryptology Research). Některé takové archivy prohledávají internet a z výzkumných webových stránek, takových jako Citeseer nebo ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu a chemxseer.ist.psu.edu, spravovaných Pennsylvania State University, automaticky vyhledávají veřejně dostupné publikace.

Společnosti, organizace či fyzické osoby používají internet ke zveřejňování dokumentů, které již předtím byly vydány tiskem. K takovým patří manuály softwarových produktů, jako jsou video hry, příručky pro výrobky typu mobilů, katalogy výrobků nebo jejich ceníky. Většina těchto dokumentů je určena pro veřejnost – např. pro aktuální či potenciální zákazníky – a jsou tak skutečně určeny pro zpřístupnění veřejnosti. Proto i uvedená data lze brát jako data zveřejnění.

Netradiční publikace

Internet je také používán k výměně a publikaci informací způsobu, které předtím neexistovaly, prostřednictvím např. Usenet diskusní skupiny, blogy, e-mailové archivy seznamů adresátů či wiki stránek. Dokumen-

ty získané z takových zdrojů rovněž patří ke stavu techniky, může však být obtížné zjistit jejich datum zveřejnění, a jejich spolehlivost může kolísat.

Obsah zaslaných e-mailových zpráv nemůže být považován za veřejný jen z toho důvodu, že mohl být odposlechnut (T 2/09).

Počítačem generované údaje o čase (obvykle např. na blogech, Usenet nebo historické verzi dostupné na wiki stránkách) lze považovat za spolehlivá data zveřejnění. I když taková data mohou být generována nepřesnými počítačovými hodinami, lze to vyvážit skutečností, že mnohé internetové služby obecně spoléhají na přesné časování a často přestávají fungovat, pokud je datum a čas nesprávné. Pokud neexistují indicie svědčící proti, lze často používané datum „poslední úpravy“ považovat za datum zveřejnění.

Zveřejnění se žádným či nespolehlivým datem

Pokud je informace na internetu pro průzkum relevantní, ale nelze z ní zjistit datum jejího zveřejnění, nebo pokud přihlašovatel prohlásí, že udané datum je nespolehlivé, může se examinator pokusit získat další důkaz ke stanovení či potvrzení data zveřejnění. Konkrétně může využít následující informace:

- (a) Informaci, týkající se webové stránky, dostupnou z internetové archivní služby. Nejvýznamnější takovou službou je Internetový archiv dostupný pomocí tzv. „Wayback Machine“ (www.archive.org). Skutečnost, že takový internetový archiv může být neúplný, nijak nesnižuje důvěryhodnost dat, které zahrnuje, a to i přes právní disclaimery, týkající se přesnosti poskytovaných informací, který takové webové stránky rutinně zahrnují (dokonce i respektované zdroje informací, jako je Espacenet nebo IEEE). Tyto disclaimery by neměly být brány za vrhající negativní světlo na skutečnou přesnost webových stránek.

- (b) Časový údaj, týkající se historie modifikací, použitý na spisu či webové stránce (například v podobě dostupné u wiki stránek, jako je Wikipedia a ve verzi ovládacích systémů, jak je používána u distribuovaného aktualizovaného softwaru).
- (c) Počítačem generovaný časový údaj, jak je dostupný u seznamů dokumentů nebo jiných zdrojů informací, nebo jak jsou automaticky přiřazovány k obsahu (např. blogů).
- (d) Rejstříková data přiřazovaná webové stránce vyhledávací (viz také T 1961/13). Tato budou pozdější než je skutečné datum zveřejnění, protože vyhledávačům trvá určitý čas, než data nové webové stránky přidělí.
- (e) Informace, týkající se data zveřejnění, uvedená přímo v internetovém dokumentu. Informace o datu je někdy skrytá v programu použitém k vytvoření webové stránky, není však viditelná na webové stránce, jak se zobrazí. Examinátor se může pokusit k vyhledání těchto dat využít počítačové forenzní prostředky. Aby byla dána férová možnost zhodnocení přesnosti takových dat jak examínátorem, tak i přihlašovatelem, měla by být taková data využívána pouze tehdy, pokud je examínátoru známo, jak byla získána, aby to mohl sdělit i přihlašovatel.
- (f) Informace o replikaci zveřejněném dokumentu na více stránkách (zrcadlové stránky) nebo ve více verzích.

Při určování data zveřejnění o dostatečném stupni určitosti je také možné učinit dotaz u majitele či autora webové stránky. Důkazní hodnota prohlášení takto získaných však bude muset být hodnocena samostatně.

Pokud však nelze datum zveřejnění (jiné než datum vyhledání examínátorem, které bude účel stavu techniky příliš pozdní), pak

takový dokument nelze v průzkumovém řízení jako stav techniky použít. Má-li však examínátor pocit, že obsah takového dokumentu může přihlašovatele či třetí osoby přesto zajímat, může ho v rešeršní zprávě uvést jako „L“ dokument. V takovém případě by rešeršní zpráva i stanovisko k ní mělo obsahovat vysvětlení, proč je takový dokument citován. Takto označený dokument automaticky je vložen i do rešeršních databází EPÚ s datem zveřejnění odvozeným od data vyhledání a následně pak proto může být namítán proti jiným budoucím přihláškám.

Problematické případy

Webové stránky jsou někdy rozděleny do částí, jejichž obsah je vzat z rozdílných zdrojů. Každá z těchto částí může mít svoje datum zveřejnění, které musí být ověřeno. V archivním systému se tak např. může stát, že jedna část obsahuje archivovanou informaci se starším datem zveřejnění, zatímco jiné části obsahují reklamy, generované v čase vyhledávání. Examinátor by se měl ujistit, že používá správné datum zveřejnění, tj. že namítané datum zveřejnění se týká zamýšleného obsahu.

Pokud v internetovém archivu zjištěný dokument obsahuje odkazy, pak tu není jistota, že tyto odkazované dokumenty byly archivovány ke stejnému datu. Může se dokonce stát, že tento odkaz se vůbec nevztahuje archivované stránky, ale její současné verze. To se může zejména týkat odkazů na zobrazení (výkresy), které archivovány často nejsou. Může se rovněž stát, že archivované odkazy vůbec nefungují.

Určité internetové adresy (URLs) nejsou trvalé, tj. fungují pouze během určité jednotlivé akce. Pro ně typické jsou dlouhé URLs se zdánlivě nahodilými číslicemi a písmeny. Existence takové URL nebrání tomu, aby takto zveřejněné informace byly použity jako stav techniky, ale znamená to, že tato URL nebude relevantní pro jiné lidi (např. přihlašovatel, když obdrží rešeršní zprávu). U netrvalých URLs, nebo z jiných důvodů, je vhodné,

aby examínátor uvedl, jak k takové specifické URL z hlavní domovské stránky příslušné webové stránky dospěl (tj. jaké odkazy, resp. rešeršní slova byla použita).

Obecné poznámky

Při tisku webové stránky je třeba dát pozor, aby byla jasně čitelná celá URL. To platí i pro datum zveřejnění na webové stránce.

Je třeba přihlídnout k tomu, že data zveřejnění mohou mít rozdílný formát, zejména buď formát evropský dd/mm/yyyy, americký mm/dd/yyyy nebo formát ISO yy/mm/dd. Bez výslovného uvedení druhu formátu je ne-

možné rozlišit evropský formát od amerického pro 1–12 den každého měsíce.

Pokud je datum zveřejnění velmi blízko relevantnímu datu priority, může být pro interpretaci zásadním i časové pásmo zveřejnění.

Examínátor by měl vždy uvést datum, kdy byla webová stránka vyhledána. Při namítání internetových dokumentů by měl vysvětlit status takových dokumentů, např. jak a kdy získal datum zveřejnění (například, že osmimístné číslo v URL představuje datum archivace ve formátu yyymmdd), a jakékoliv další relevantní informace (například, pokud je namítáno více dokumentů, jak vzájemně souvisejí).

1 Ani toto zpřesnění však nemusí být posledním, jak ukazuje nedávné rozhodnutí v kauze T 545/08, kdy stížnostní senát vrátil věc průzkumové divizi k dalšímu řízení z důvodu aplikace chybného standardu důkazu a chybného postupu dokazování, že internetový dokument tvoří součást stavu techniky. Přitom poukázal na ne-

jednotné case law stížnostních senátů v této věci, zejména pak pokud jde o standard důkazu o zpřístupnění internetového dokumentu veřejnosti.

2 Case law stížnostních senátů EPÚ však zahrnuje i případ, kdy takový standard důkazu požadován naopak byl (T 1134/06).

K rozhodnutí správní rady EPO ze dne 28. června 2017, kterým se s účinností od 1. října 2017 mění Pravidla 32 a 33 EPC

Pravidlo 32 EPC se mění takto:

Expertní řešení

(1) Až do ukončení technických příprav ke zveřejnění evropské patentové přihlášky může přihlašovatel informovat Evropský patentový úřad, že

(a) do zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu, popřípadě

(b) po dobu dvaceti let ode dne podání přihlášky, pokud byla zamítnuta, vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět,

se zpřístupnění uvedené v pravidle 33 provádí pouze vydáním vzorku nezávislému expertovi, kterého jmenuje žadatel.

(2) **Expertem může být jmenována každá fyzická osoba, pokud splňuje požadavky a povinnostmi stanovenými prezidentem Evropského patentového úřadu.**

Jmenování musí být doloženo prohlášením experta, že se zavazuje splnit shora uvedené požadavky a povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést k oprávněným pochybnos-

tem o jeho nezávislosti nebo které by byly jiným způsobem neslučitelné s jeho funkcí experta

Jmenování musí být dále doloženo prohlášením experta, v němž přijímá vůči přihlašovatelé závazek podle pravidla 33, a to až do dne zániku patentu ve všech určených státech, nebo - pokud byla přihláška zamítnuta, vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět - až do dne uvedeného v odstavci 1(b), přičemž žadatel je považován za třetí osobu.

Pravidlo 33 EPC se mění takto:

Přístupnost biologického materiálu

(1) *Biologický materiál, uložený v souladu s pravidlem 31, je ode dne zveřejnění evropské patentové přihlášky přístupný každému, kdo o to požádá, a před tímto dnem každému, kdo má právo nahlédnout do spisu na základě článku 128 odst. 2. S výhradou pravidla 32 se zpřístupnění provádí vydáním vzorku biologického materiálu osobě, která o to požádala (dále jen „žadatel“).*

(2) *Vydání vzorku se provede jen tehdy, zaváže-li se žadatel vůči přihlašovatelé nebo majitelé patentu, že neposkytne biologický materiál nebo biologický materiál z něj odvozený třetí osobě a že bude tento biologický materiál používat pouze k experimentálním účelům, a to až do doby, kdy bude patentová přihláška zamítnuta nebo vzata zpět či považována za vzatou zpět nebo až do zániku patentu ve všech určených smluvních státech, pokud se přihlašovatel nebo majitel patentu tohoto závazku výslovně nezřekne.*

Závazek používat biologický materiál pouze k experimentálním účelům nelze aplikovat pouze v případě, kdy žadatel používá tento materiál na základě nucené licence. Pojem „nucená licence“ je nutno vykládat tak, že zahrnuje úřední licence i právo využívat patentované vynálezy ve veřejném zájmu.

(3) *Pro účely odstavce 2 znamená odvozený biologický materiál každý materiál, kte-*

rý ještě vykazuje charakteristické znaky uloženého materiálu, které jsou pro uskutečnění vynálezu podstatné. Závazek uvedený v odstavci 2 nebrání uložení odvozeného biologického materiálu, které je nutné pro účely patentového řízení.

(4) *Žádost uvedená v odstavci 1 se podává u Evropského patentového úřadu na formuláři schváleném tímto úřadem. Evropský patentový úřad potvrdí na tomto formuláři, že byla podána přihláška, v níž je odkaz na uložení biologického materiálu, a že žadatel nebo jím podle pravidla 32 jmenovaný expert má právo na vydání vzorku tohoto materiálu. Žádost se podává u Evropského patentového úřadu i po udělení evropského patentu.*

(5) *Kopii žádosti spolu s potvrzením podle odstavce 4 předá Evropský patentový úřad depozitní instituci, jakož i přihlašovatelé či majitelé evropského patentu.*

(6) Evropský patentový úřad zveřejní ve svém Úředním listu seznam depozitních institucí, uznaných pro účely pravidel 31, 33 a 34.

Poznámka: Cílem změny Pr. 32(1) EPC je jeho harmonizace se zněním článku 13(2) Směrnice 98/44/EC z 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů. Za tím účelem byl pojem „expert“ v předchozím znění Pr. 32(1) EPC nahrazen pojmem „nezávislý expert“. Dále došlo k vypuštění původního Pr. 32(2)(b) EPC, tj. zrušení seznamu osob uznaných za experty prezidentem EPÚ a v té souvislosti změně Pr. 33(6) EPC.

Změna Pr. 32(2) EPC spočívá v tom, že expertem může být nominována kterákoliv fyzická osoba pokud vyhoví požadavkům a povinnostem stanoveným prezidentem EPÚ. Na základě tohoto zmocnění prezident EPÚ stanoví podrobné požadavky a povinnosti experta svým rozhodnutím, publikovaným v Úředním listu EPÚ. Pro žadatele tak bude snadné nalézt vhodného experta a nebude tak nutný souhlas žadatele s nominací experta. To ovšem nevylučuje, aby takový souhlas byl dobrovolně požadován.

Rozhodnutí prezidenta stanoví zejména obecné předpoklady kladené na experty (dostatečné vědecké a praktické zkušenosti, vlastnictví či přístup k nezbytnému přístrojovému vybavení, apod.), jakož i požadavky na výkon pověření pro experta (výkon pověření se řídí obsahem smlouvy mezi nominovaným expertem a žadatelem, a pro smlouvu aplikovatelným právem). Bude také zahrnovat podrobnější požadavky, týkající se nezávislosti a nestrannosti, takže expert bude muset odmítnout žádost o expertní posudek při konfliktu zájmů. Rozhodnutí prezidenta bude dále obsahovat i varování pro případ, kdy by závazky experta, včetně odpovědnosti osob, jím angažovaných, vůči jiným osobám než je žadatel, a zejména vůči přihlašovatelovi či majiteli patentu, vedly k porušení smluvních či zákonných povinností, přičemž případné škody se řídí použitelným právem.

Nominace experta musí být podle nové úpravy doprovázena prohlášením experta, že se zavazuje splnit shora uvedené požadavky a povinnosti, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly vést k oprávněným

pochybnostem o jeho nezávislosti nebo které by byly jiným způsobem neslučitelné s jeho funkcí experta. Tímto prohlášením se shora uvedené požadavky a povinnosti, stanovené prezidentem EPÚ, považují za splněné, tj. expert je považován za nezávislého experta ve smyslu nového Pr. 32(1) EPC a EPÚ tak nebude muset provádět jakákoliv hodnocení způsobilosti experta a jeho nezávislosti. (viz také Pr. 11.3 (a)(iii) Budapeštské smlouvy). V případě vážných pochybností pokud jde o nezávislost nominovaného experta by se EPÚ před osvědčením žádosti mohlo obrátit na žadatele. To ovšem není nic nového, protože i osoby, které byly na seznamu expertů uznaných prezidentem EPÚ, museli splňovat určité předběžné obecné podmínky stanovené prezidentem a učinit příslušná prohlášení a závazky pro uvedený účel (viz „Obecné podmínky pro uznání za experta“ OJ EPÚ 1981, 359, 366).

Zrušením seznamu expertů a jeho nahrazení jejich volnou nominací (při splnění shora uvedených požadavků) došlo k jistě vítané větší flexibilitě při volbě vhodného experta.

K rozhodnutí správní rady EPO ze dne 29. června 2017, kterým se s účinností od 1. července 2017 mění Pravidla 27 a 28 EPC

Pravidlo 27 EPC se mění takto:

Patentovatelné biotechnologické vynálezy

Biotechnologické vynálezy jsou rovněž patentovatelné, týkají-li se:

(a) *biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl;*

(b) *aniž je dotčeno Pravidlo 28, odstavec 2, rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostliny nebo plemeno zvířete;*

(c) *mikrobiologického nebo jiného technického postupu nebo výrobku jiného, než je odrůda rostliny nebo plemeno zvířete, a získaného tímto postupem.*

Pravidlo 28 se mění takto:

Výluky z patentovatelnosti

(1) *Podle článku 53(a) se evropské patenty neudělí na biotechnologické vynálezy, které se týkají zejména:*

- (a) *způsobů klonování lidských bytostí;*
- (b) *způsobů modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí,*
- (c) *použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely;*
- (d) *způsobů úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užítku pro člověka nebo zvíře, a také zvířat, která jsou výsledkem těchto způsobů.*

(2) *Podle článku 53(b) se evropské patenty neudělují na rostliny nebo zvířata výlučně získané v podstatě biologickým postupem.*

Poznámka: Ve spojených kauzách G 2/12 a G 2/13 (Tomatoes II a Broccoli II) Velký stížnostní senát EPÚ opřel svá rozhodnutí zejména o argument, že pokud by zákonodárce zamýšlel bránit patentování rostlin či jejich částí získaných v podstatě biologickým postupem, pak by takový záměr v EPC výslovně uvedl. Na základě těchto rozhodnutí firmy zabývající se technologiemi rostlin začali věřit, že mohou získat patenty na výsledky svých výzkumů. Jejich víra však díky sdělení Evropské komise z prosince roku 2016 (2016/C 411/03) neměla dlouhého trvání. Na základě tohoto sdělení, podle kterého patenty nelze udělit na produkty získané v podstatě biologickými postupy, EPÚ nejprve přerušil řízení

o evropských patentových přihláškách a patentech, jejichž předměty se týkaly rostlin či zvířat získaných v podstatě biologickými postupy, a shora uvedené rozhodnutí správní rady EPÚ pak takovou interpretaci Směrnice EU o biotechnologiích v zásadě posvětilo změnou příslušných pravidel EPC.

Slovo „výlučně“ uvedené v novém druhém odstavci Pr. 28 EPC by přitom mohlo být interpretováno tak, že rostliny či zvířata, které lze získat v podstatě biologickým procesem jsou patentovatelné, pokud jsou rovněž získatelné dodatečnými, resp. alternativními technickými prostředky.

Rozhodnutí správní rady, pozměňující Pr. 27 a 28 EPC platí pro evropské patentové přihlášky podané počínaje 1. červencem 2017, jakož i pro evropské patentové přihlášky a evropské patenty, které jsou k tomuto datu v řízení. Je tak aplikovatelné i pro již udělené patenty, pokud jsou předmětem řízení odporového či řízení o omezení. Shora uvedená rozhodnutí Velkého stížnostního senátu jsou tak nyní v rozporu s EPC.

Při návrhu evropských patentových přihlášek by tak popis a nároky neměly být vymezeny na v podstatě biologické metody, produkující rostliny či zvířata, ale měly by rovněž zahrnovat alternativní postupy získání takových rostlin či zvířat, které mají oporu v příkladech.

U přihlášek, které jsou k datu účinnosti změn Pravidel ještě v řízení je možno zvážit podání vyloučených přihlášek, zaměřených na navazující produkty získané z takových rostlin či zvířat, nebo na technická užití rostlin či zvířat získaných v podstatě biologickým postupem.

Vzhledem k významu těchto otázek lze očekávat, že Evropský patentový úřad vydá v dohledné době podrobnější sdělení pro přihlašovatele a doplní v tomto ohledu Směrnice pro průzkum.

K průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie ve věci porušování patentu

I když se postupem let podařilo sblížit praxi soudů členských států EPC pokud jde o interpretaci rozsahu ochrany vyplývajícího z evropského patentu, zejména pak soudů německých a britských, stále se vyskytují případy, kdy je rozsah ochrany téhož evropského patentu interpretován v jednotlivých zemích odlišně, a to navzdory článku 69 EPC a Protokolu k němu. Ve Velké Británii, která historicky inklinovala k doslovnému výkladu nároků patentu, tak zejména přetrvával negativní postoj k aplikaci teorie ekvivalence, i když tato je ve zmíněném Protokolu výslovně uvedena. Totéž se týkalo i využití historie řízení o udělení patentu („prosecution history, history estoppel, file-wrapper“) při výkladu rozsahu ochrany.

Článek 69 EPC Rozsah ochrany

(1) *Rozsah ochrany plynoucí z evropského patentu nebo z evropské patentové přihlášky je vymezen nároky. K výkladu nároků se však použije i popis a výkresy.*

(2) *Pro období do udělení evropského patentu je rozsah ochrany vyplývající z evropské patentové přihlášky vymezen nároky, obsaženými ve zveřejněné přihlášce. Evropský patent, jak byl udělen nebo pozměněn v řízení o odporu, omezení nebo zrušení, však zpětně určuje ochranu vyplývající z přihlášky, pokud tím není ochrana rozšířena.*

Protokol o výkladu článku 69 EPC

Článek 1 Obecné zásady

„Článek 69 by neměl být vykládán v tom smyslu, že by měl být rozsah ochrany vyplý-

vající z evropského patentu pojímán tak, že je vymezen přesným, doslovným zněním nároků a že popis a výkresy slouží pouze k odstranění nejednoznačnosti nároků. Nelze jej však vykládat ani v tom smyslu, že nároky slouží pouze jako vodítko a že skutečnou ochranu lze rozšířit i na to, co podle názoru odborníka a se zřetelem k popisu a výkresům zamýšlel majitel patentu chránit. Naopak, těžiště výkladu článku 69 musí spočívat mezi těmito extrémami a představovat kombinaci spravedlivé ochrany pro majitele patentu s rozumným stupněm jistoty pro třetí osoby.“

Článek 2 Ekvivalenty

„Pro účely určení rozsahu ochrany vyplývající z evropského patentu se přihlídnou ke každému prvku, který je ekvivalentem prvku uvedeného v nárocích.“

Za průlomové v tomto směru lze proto jistě označit rozhodnutí Nejvyššího soudu Velké Británie ve věci *Actavis vs. Eli Lilly and Company* z 12. července 2017, ve kterém soud vysvětlil možnost aplikace teorie ekvivalence a s tím související historie řízení o patentu před britskými soudy.

Spor se týkal evropského patentu č. 1313508 firmy Eli Lilly, jehož předmětem je použití pemetrexedu disodného při výrobě léčiva pro použití v kombinaci s vitamínem B12 nebo kyselinou listovou. Toto léčivo uvedla firma Eli Lilly v roce 2014, pod ochrannou známkou ALITMA, úspěšně na trh. Firma Actavis podala u britského soudu žádost o prohlášení neporušování tohoto patentu jejím, mírně se odlišujícím produktem, který hodlala uvést na trh. Soud rozhodl, že žádný ze sporných produktů by přímo či nepřímo patent neporušoval. Odvolací soud potvrdil napadené rozhod-

nutí pokud jde o přímé porušování, ale nikoli pokud šlo o porušení nepřímé. Obě strany se odvolaly k Nejvyššímu soudu, který rozhodl, že firma Actavis by porušovala patent přímo. Při vydávání rozsudku se Nejvyšší soud přihlásil a dále vyjasnil právní pozici zastávanou Sněmovnou Lordů v kauze *Kirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd. (2005) RPC 9*.

Po posouzení předchozích britských rozhodnutí o výkladu nároků, jakož i přístupu soudů v jiných evropských zemích, Nejvyšší soud rozhodl, že při analýze porušování, kdy údajně porušující produkt je variantním řešením k tomu, definovanému v nárocích, je nejlepším přístupem zodpovězení dvou otázek, z nichž každá je posuzována z pohledu odborníka v dané oblasti techniky:

- (a) porušuje taková varianta při běžné interpretaci některý z nároků; a pokud ne,
- (b) taková varianta patent přesto porušuje, neboť se liší od vynálezu nepodstatným způsobem? Nejvyšší soud také podotkl, že rozsudek v *Kirin-Amgen Inc.* nepřipustně spojil dvě otázky, protože první otázka se týká interpretace nároku, zatímco druhá otázka by normálně měla být zodpovězena odkazem na fakta a expertní důkazy. Zejména pak druhá otázka zahrnuje nejen určení toho, co by pojmy užití v nároku - v jejich kontextu - měla znamenat pro hypotetického adresáta, ale též posouzení případného rozsahu, v jakém by měl být rozsah ochrany vyplývající z nároku rozšířen nad rámec takového významu.

Nejvyšší soud dále vysvětlil, jak má být druhá otázka zodpovězena v daném případě. I když soud byl názoru, že test navržený v *Im-prover Corp.*¹ se zdá být nevhodnějším, přesto vyžaduje jinou formulaci. Po další analýze soud rozhodl, že návod jak má být druhá otázka zodpovězena představují (nikoli však striktně) odpovědi na následující tři faktory:

- (i) Bez ohledu na to, že nespadá do doslovného znění příslušného(ých) nároku(ů) patentu, poskytuje varianta v podstatě stejný výsledek, v podstatě stejným způsobem jako vynález, tj. vynálezecká myšlenka odhalená v patentu?
- (ii) Bylo by zřejmé odborníku v dané oblasti techniky při čtení patentu v době priority, ale obeznámeného s tím, že varianta poskytuje v podstatě stejný výsledek jako vynález, že se tak děje v podstatě stejným způsobem jako u vynálezu?
- (iii) Dospěl by takový odborník k závěru, že majitel patentu nicméně vycházel z toho, že striktní dodržení doslovného významu příslušného nároku(ů) patentu je podstatnou podmínkou vynálezu?

K zásadní změně tak došlo v druhém faktoru. Dříve tento druhý faktor vyžadoval posouzení, zda varianta, bez podstatného vlivu na účinek, by byla pro odborníka v dané oblasti techniky zřejmá k datu zveřejnění patentu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že to představovalo pro majitele patentu nepřiměřenou zátěž a neposkytovalo mu spravedlivou ochranu. Soud tak druhý faktor revidoval a zaměřil ho na výsledky poskytované variantou. Významné je, že soud vyjasnil, že tento druhý faktor by měl též platit i u variant, které se opírají či jsou založeny na vývoji (zdokonalení), ke kterému došlo i po datu priority.

Pokud jde o použití historie řízení se Nejvyšší soud víceméně přiklonil k názoru vyjádřenému v rozhodnutí Sněmovny lordů ve věci *Kirin-Amgen Inc.*, které odrazovalo od použití spisu patentového úřadu při výkladu nároků spisu. Nejvyšší soud tak sice zůstal k této možnosti skeptickým, nikoli však absolutně. Podle názoru soudu by historie řízení o patentu měla být využita pouze tehdy, pokud není z popisu a nároků patentového spisu sporný bod zcela jasný a obsah sdělovacího spisu to

umožní jednoznačně vyřešit, nebo by se ignorování udělovacího spisu dostalo do rozporu se společenským zájmem (K tomu může podle soudu dojít v případech, kdy majitel pa-

tentu patentovému úřadu sdělil, že v případě udělení patentu nebude usilovat o rozšíření rozsahu ochrany o variantu, o které nyní tvrdí, že patent porušuje.)

1 V dané kauze (z literatury známá jako Epilady case) Mr Justice Hofmann přeformuloval test zda varianta (údajně porušující produkt) porušuje nároky patentu do tří otázek. Pokud je odpověď na některou z těchto otázek pravdivá, pak varianta patent neporušuje.

- Varianta má podstatný vliv na způsob, jakým vynález funguje.

- Skutečnost, že varianta nemá podstatný vliv na způsob jakým vynález funguje, by nebyla zřejmá odborníku v dané oblasti techniky.

- Odborník v dané oblasti techniky by ze znění patentu usoudil, že striktní soulad s prvotním významem je podstatným požadavkem vynálezu.

JUDIKATURA

Z ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Ke střetu práv z ochranných známek

1. Z ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách vyplývá, že skutečnost, že je nějaké označení – v daném případě vzhled obalu žalované – zapsáno jako ochranná známka, neznamená, že vlastník starší ochranné známky nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, která je shodná či podobná se starší ochrannou známkou.
2. Pro závěr o nekalosoutěžní povaze jednání soutěžitele je především nutné, aby toto jednání naplňovalo znaky generální klauzule nekalé soutěže, bylo tedy i rozporné s dobrými mravy soutěže. V případě dobrých mravů soutěže jde o zvláštní kategorii odlišnou od dobrých mravů jako takových a spjatou s principy poctivého hospodářského a obchodního styku. Soutěžení na trhu připouští určitou míru agresivity, avšak ani zde se nelze dopouštět jednání, které je ve vztahu k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné či parazitující nebo předstupuje před spotřebitelem a zákazníky s klamavými reklamami či balením a značením výrobků. Vodítkem pro shledání rozporu jednání s dobrými mravy soutěže mohou být (mimo jiné) jednotlivé zákonné skutkové podstaty, přesto ne vždy jejich naplnění znamená i splnění všech znaků generální klauzule. O rozpor s dobrými mravy soutěže (a vůbec o nekalou soutěž) se bude jednat tehdy, když budou narušeny principy výkonové soutěže, tj. takové soutěže, v níž se náskok oproti konkurentům získává kvalitnějšími výrobky, lepšími službami, nižšími cenami, nápaditější reklamou.

ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

ze dne 3. 11. 2014

sp. zn. 3 Cmo 92/2014

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

ze dne 26. 9. 2017

sp. zn. 23 Cdo 2159/2015

**Z odůvodnění rozsudku
Vrchního soudu v Praze:**

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem ve výroku I. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se při výrobě, uvádění na trh, při distribuci a propagaci alkoholických výrobků užívání označení



a označení obsahujícího slovo „hajný“ ve všech pádech jednotného i množného čísla, ve výroku II. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému omluvit se žalobci za nekalosoutěžní jednání a porušování práv k jeho ochranným známkám a o uložení povinnosti zaplatit žalobci 100.000 Kč a ve výroku III. rozhodl o nákladech řízení tak, že uložil žalobci povinnost zaplatit na jejich náhradu žalovanému 45.615 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalovaného. Při svém rozhodování vyšel z tvrzení žalobce o tom, že je na českém trhu druhým největším výrobcem alkoholických nápojů, že při svém podnikání vyrábí alkoholický nápoj s názvem „Stará myslivecká“ a že tento nápoj se pod tímto názvem vyrábí již od r. 1847, přičemž dříve se tento nápoj vyráběl pod názvem „Stará žitná“ a spotřebitelé mu díky vyobrazení myslivce na etiketě přidávali přídomek „myslivecká“; v současné době je tento výrobek spotřebiteli spojován jak se zlidovělým názvem „mysli-

vec“, tak i obecně s postavou myslivce, která je ústředním motivem etikety výrobku žalobce díky skutečné historické události. Žalobce je vlastníkem obrazových ochranných známek chránících vesměs výrobky třídy 33, zapsaných pod čísly 21278 (ÚPV), 469623 (ÚPV), 480218 (ÚPV) a 9067621 (OHIM) dle následujících vyobrazení:



a je vlastníkem slovní ochranné známky MYSLIVEC zapsané ÚPV pod číslem 325308. Žalovaný je tradiční rodinnou likérkou a na jaře roku 2011 začal připravovat uvedení produktu s názvem „Zlatý hajný“ na český trh a v srpnu roku 2011 začal na tuzemský trh dodávat výrobek s etiketou



přičemž dne 16. 5. 2011 podal u ÚPV přihlášku ochranné známky téhož vyobrazení a s účinností ode dne 4. 12. 2013 je toto označení registrováno jako ochranná známka žalovaného mj. též pro výrobky ve třídě 33, alkoholické nápoje (s výjimkou piv). Žalobce je přesvědčen, že ochranná známka žalovaného napodobuje jeho ochranné známky, tedy že žalovaný porušuje žalobcova práva podle § 8 odst. 1 a 2 písm. a) a b) zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“). Použitím synonyma slova myslivec (hajný) a vyobrazením myslivce na etiketě výrobku pak žalovaný vyvolává asociaci mezi označeními výrobků obou účastníků, žalobce se obává zdruhovění pro něho chráněného označení „Myslivec“ pro alkoholické nápoje a záměny výrobků žalobce s výrobky žalovaného. Užívání označení „Zlatý hajný“ považuje žalobce rovněž za nekalosoutěžní jednání, mající prvky klamavé reklamy podle § 45 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. zák.“) a parazitování na pověsti podle § 48 obch. zák., ale též zlehčování a nepřípustné srovnávací reklamy podle § 50 a 50a obch. zák. Proto uplatnil nároky zdržovací a dále nárok na poskytnutí zadostiučinění jak ve formě omluvy, tak v peněžité formě, přičemž peněžité zadostiučinění požaduje za porušení práv k ochranné známce a jeho výši stanovil jako dvojnásobek licenčního poplatku.

Předně je třeba uvést, že soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění, z těchto i odvolací soud při přezkumu správnosti napadeného rozsudku vycházel a na ně, jak jsou obsažena v odůvodnění napadeného rozhodnutí, odkazuje. Z těchto zjištění soud prvního stupně vyvodil odpovídající právní závěr, že žaloba není důvodná, námitky žalobce, na nichž založil své odvolání, důvodné nejsou, jak o tom v podrobnostech dále. Soud prvního stupně poté, co bylo pravomocně rozhodnuto o nároku na uložení povinnosti žalovanému zdržet se při výrobě, uvádění na trh, distribuci a propagaci alko-

lických výrobků užívání slovního spojení „lepší Stará myslivecká“, uplatněnému žalobcem z titulu ochrany před nekalou soutěží, zнову posuzoval (neboť jeho dřívější rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno, jak o tom výše) nároky na uložení povinnosti žalovanému zdržet se při výrobě, uvádění na trh, při distribuci a propagaci alkoholických výrobků užívání kombinovaného označení „Zlatý hajný“ a označení obsahujícího slovo „hajný“ a poskytnout žalobci zadostiučinění ve formě omluvy a v penězích. Tyto nároky žalobce uplatnil z titulu ochrany práv majitele ochranné známky a z titulu ochrany před nekalou soutěží, přičemž zásah do svých práv dovozoval ze zaměnitelnosti kombinovaného označení „Zlatý hajný“ a slovního označení „hajný“ ve vztahu k jeho ochranným známkám, jimiž označuje své výrobky. Odvolací soud ve svém zrušovacím rozhodnutí vyslovil závazný právní názor a uložil soudu prvního stupně, aby pravděpodobnost záměny označení užívaných účastníky (tehdy formálně chráněného označení žalobce a nezapsaného označení žalovaného) posuzoval z hlediska celkového dojmu, jakým označení působí na průměrného spotřebitele, s tím, že je třeba vzít v úvahu tvrzení žalobce o dobrém jménu jeho ochranných známek. Soud prvního stupně tento právní názor odvolacího soudu v dalším řízení zcela respektoval, současně však byl nucen zohlednit posun ve skutkovém stavu, neboť v mezidobí se nechráněné (žalobou vytýkané) kombinované označení žalovaného stalo (bylo registrováno) ochrannou známkou žalovaného pro podobné, resp. stejné výrobky, pro jaké jsou zapsány ochranné známky žalobce. Tato změna, v jejímž důsledku je při posuzování zaměnitelnosti označení nutno na oba účastníky pohlížet jako na nositele rovnocenných práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky (ust. § 8 odst. 1 ZOZ), je pro posouzení uplatněných nároků zejména z titulu ochrany práv majitele ochranné známky zásadní změnou skutkového stavu, v důsledku níž soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu

není (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 7/94, uveřejněné v časopise Soudní rozhledy 3/1994). Správně proto soud prvního stupně uzavřel, že pokud byly nároky uplatněny z titulu ochrany práv majitele ochranné známky, nelze za takto změněné situace žalobě vyhovět. Námitka žalobce, že ho soud prvního stupně nepoučil o tom, že jednání žalovaného nemůže být nadále považováno za porušování práv ke kombinovaným ochranným známkám žalobce, je zcela nedůvodná a účelová. Jednak žalobce o tom, že v době zahájení řízení nechráněné označení žalovaného se stalo označením formálně chráněným, věděl, když sám byl účastníkem správního řízení (podával námitky proti zápisu ochranné známky), nadto nejde o případ, kdy by soud zvažoval posouzení věci po právní stránce jinak než podle účastníkova právního názoru, tedy nejsou splněny podmínky pro aplikaci ust. § 118a odst. 2 o. s. ř. Bylo tak pouze věci žalobce, zda v důsledku zásadní změny skutkového stavu změní titul nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a pokud tak neučinil (přičemž ani nelze předvídat, zda by soud prvního stupně takovou změnu žaloby připustil), je třeba po přičítat toliko k tíži žalobce, nikoli z toho dovozovat procesní pochybení soudu prvního stupně. Soud prvního stupně se přesto (a zcela správně) zabýval posouzením, zda užívání zapsané ochranné známky žalovaného má či nikoli znaky nekalého soutěžního jednání ve smyslu ustanovení § 47 a 48 obch. zák. (viz soudem prvního stupně citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 109/96, dále též např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1191/2013). Nekalá soutěž byla druhým tvrzeným právním titulem žaloby a s ohledem na povahu tvrzeného protiprávního jednání bylo i zde posouzení otázky zaměnitelnosti označení (etiket) výrobků účastníků, jež jsou současně v obou případech chráněna jako ochranné známky, základní prejudiciální otázkou i z tohoto právního titulu. Pokud soud při řešení této otázky dospěl k závěru, že (zkráceně řečeno, v podrobnostech viz odůvodnění napadeného rozsudku a tam roz-

vedené závěry soudu prvního stupně) etikety výrobků účastníků vyvolávají odlišný celkový dojem a jistá podobnost slovních prvků „hajný“ a „myslivec“ nepřevážila při posuzování celkového dojmu označení natolik, aby zde byla dána pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením žalovaného a ochrannými známkami žalobce, nelze cokoli tomuto závěru vytknout. Ve vztahu ke slovnímu prvku „hajný“ pak soud správně uzavřel, že žalobce ani netvrdil, že žalovaný toto označení užívá samostatně. Námitky žalobce proti tomuto závěru neobstojí ve světle zásady, že při posuzování zaměnitelnosti dvou kombinovaných ochranných známek se tyto zásadně porovnávají jako celek, přičemž jejich jednotlivé prvky, ať už slovní nebo obrazové nelze vytrhnout z kontextu celkové kompozice jednotlivých známek a pouze tyto prvky pak vzájemně porovnávat. Jestliže označení užívané žalovaným není zaměnitelné s ochrannými známkami (a označením užívaným žalobcem na jeho výrobcích), nelze uvažovat o naplnění speciální skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu ust. § 47 obch. zák. (resp. ve smyslu nyní platné úpravy obsažené v § 2981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „o.z.“), ale ani o naplnění znaků nekalé soutěže ve smyslu generální klauzule podle § 44 odst. 1 obch. zák. a nynější úpravy obsažené v § 2976 o.z. Pokud tedy soud prvního stupně uzavřel, že ani z titulu ochrany před nekalou soutěží není žaloba důvodná, je toto jeho rozhodnutí věcně správné a odvolací soud proto rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (ve výrocích I. a II.), stejně jako v souvisejícím výroku o nákladech řízení (výrok III.) podle § 219 o. s. ř. jako věcně správný potvrdil.

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR:

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 o. s. ř. a důvodnost o § 241a o. s. ř. Konkrétně má dovolatelka za to, že napade-

né rozhodnutí závisí na vyřešení otázek hmotného a procesního práva, při jejichž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a dále na vyřešení otázek, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny „a které mají být dovolacím soudem posouzeny jinak“. Dovolatelka formulovala následující právní otázky:

1. „Vztahuje se zákaz Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, které je stanoveno v § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále také ‚OchrZ‘), na všechny osoby užívající toto označení, nebo se tato povinnost nevztahuje na osobu, která toto označení užívá jako později zapsanou ochrannou známku?“
2. „Jsou podmínky pro posouzení, zda je užívání označení jednáním porušujícím práva z průmyslového vlastnictví shodné jako podmínky pro posouzení, zda je užívání označení jednáním porušujícím práva z průmyslového vlastnictví?“
3. Je část názvu výrobku, případně část etikety výrobku, případně část etikety výrobku označením ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách?
4. Vztahuje se pojem „vyvolání nebezpečí záměny“ uvedený v ustanovení § 47 obch. zák. na cizí výrobky či jejich obaly jako celky nebo též na jejich jednotlivé prvky, které jsou samy o sobě způsobilé vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky jiného soutěžitele?
5. Vztahuje se pojem „parazitování na pověsti“ uvedený v ustanovení § 48 obch. zák. na část názvu výrobku, případně část etikety výrobku, která využívá pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro uživatele prospěch, jehož by jinak nedosáhl?
6. Je ustanovení § 8 odst. 2 OchrZ shodné s ustanovením článku 9 odst. 1 nařízení rady (ES) č. 207/2009, o ochranné znám-

ce Společenství (dále jen „Nařízení“), a pokud nikoli, nemá obecný soud aplikovat v řízení o ochranu před jednáním porušujícím práva z ochranné známky Společenství uvedené nařízení a nikoli zákon o ochranných známkách?

7. Existuje pravděpodobnost záměny mezi ochrannou známkou, která je běžným slovem slovní zásoby (zapsanou pro výrobky běžně s tímto slovem nespojené), a běžným slovem slovní zásoby, které je synonymem slovní ochranné známky, a existuje pravděpodobnost záměny mezi běžným grafickým vyobrazením běžného slova slovní zásoby a tímto slovem, které je zapsáno jako slovní ochranná známka?
8. Je vyvoláním nebezpečí záměny nebo parazitováním na pověsti výrobku užití synonyma názvu výrobku jiného soutěžitele nebo grafického ztvárnění označení příznačného pro jiného soutěžitele?
9. Může za důkaz ve smyslu ustanovení § 125 o. s. ř. sloužit odůvodnění správního rozhodnutí?
10. Je soud prvního stupně před vydáním rozhodnutí povinen poučit účastníky, že věc bude posuzovat po právní stránce jinak než účastníci, respektive je soud prvního stupně povinen účastníky upozornit, že dle jeho názoru užívání zapsané ochranné známky nemůže porušovat práva ze starší ochranné známky, pokud tento názor nezaujímá žádný z účastníků, tak aby bylo zabráněno vydání rozhodnutí překvapivého pro všechny účastníky?

K otázce č. 1 dovolatelka srovnala text § 8 odst. 2 OchrZ a článku 9 odst. 1 Nařízení a poukázala na jejich totožnost. Dovolatelka upozornila, že soud prvního stupně i soud odvolací vycházely ze starší judikatury, např. z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. září 1998, sp. zn. 3 Cmo 109/96, avšak právní závěr z ní vyplývající je nesprávný a v rozporu s aktuální judikaturou, např. s rozsudkem Soudního dvora (Evropské unie) – dále jen „Soudní dvůr“ ze dne 21. února 2013,

ve věci C-561/11. Podle dovolatelky ze znění § 8 OchrZ i z článku 9 Nařízení a z obecné systematiky těchto předpisů vyplývá, že majitel ochranné známky musí mít možnost zakázat majiteli pozdější ochranné známky její užívání. Dovolatelka tento závěr opírá také o to, že i v oblasti ochranných známek existuje nebezpečí, že dojde k zápisu ochranné známky, jež porušuje výlučné právo přiznané majiteli jiné ochranné známky, jež byla zapsána dříve. Námitkové řízení při zápisu ochranné známky je ovládáno jinými principy než řízení soudní. Tyto závěry přijal i Soudní dvůr v rozsudku ze dne 21. února 2013, ve věci C-561/11, podle kterého je článek 9 odst. 1 Nařízení třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou. Zároveň platí, že pro obsahově obdobné právní instituty českého vnitrostátního práva je použitelná i judikatura Soudního dvora týkající se ochranné známky Společenství, která představuje rozumný a přesvědčivý výklad známkoprávní problematiky (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 7 As 56/2008). Při správné aplikaci § 8 OchrZ a článku 9 Nařízení by soudy musely dospět k závěru, že existuje pravděpodobnost změny, respektive asociace, mezi označením užívaným žalovanou a ochrannými známkami (resp. výrobky) žalobkyně a zároveň označení užívané žalovanou nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek žalobkyně. Žalobkyně dále namítá, že soudy obou stupňů nepřihlédly k některým jí navrhaným důkazům.

K otázce č. 2 dovolatelka citovala ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) a c) OchrZ, § 47 písm. b) a c) a § 48 obch. zák., resp. § 2981 a § 2982 o. z. Má za to, že otázka zaměnitelnosti je základní jen pro aplikaci § 8 odst. 2

písm. b) OchrZ [ne však již pro aplikaci § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ, a zcela jistě ne pro aplikaci § 47 a § 48 obch. zák.]. Ustanovení § 47 obch. zák. totiž dopadá i na situace, kdy je jednání rušitele způsobilé vyvolat klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony žalobce. Soudy obou stupňů se proto neměly omezit pouze na posuzování zaměnitelnosti výrobků a etiket, ale také na posuzování označení příznačného pro žalobkyni a jeho užití žalovanou způsobilé vyvolat klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony žalobkyně. V této souvislosti dovolatelka opět vytýká, že soudy nepřihlédly k některým jí navrhaným důkazům. Pro aplikaci § 48 obch. zák. pak není posouzení zaměnitelnosti určující vůbec. Pověst ve smyslu § 48 obch. zák. představuje soubor určitých aspektů, které ve sféře podnikání vytváří celkový dojem, jakým ten který soutěžitel, jeho výrobky a služby působí navenek. Žalovaná tím, že zvolila jako dominantní slovo názvu svého výrobku označení „hajný“, a tím, že pro etiketu svého výrobku zvolila dominantním prvkem grafické ztvárnění mužské postavy v lesnickém oděvu (které průměrný spotřebitel bude nebo by mohl vnímat jako grafické ztvárnění myslivce) a dominantním slovním prvkem slovo „hajný“, které je významově podobné slovnímu prvku „myslivce“, vzbudila u průměrného spotřebitele alkoholických nápojů i širší veřejnosti dojem organizačního, kapitálového, obchodního či jiného spojení s žalobkyní jako soutěžitelem s určitou vybudovanou pověstí.

K otázce č. 3 dovolatelka uvedla, že pojem „označení“ uvedený v § 8 odst. 2 OchrZ se nevztahuje na celkové označení užívané žalovanou (celou etiketu jejího výrobku), ale též na jeho jednotlivé prvky, které vyvolávají pravděpodobnost asociace se zapsanou ochrannou známkou nebo těží z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Tento názor odůvodňuje tím, že zákon o ochranných známkách ani obchodní zákoník nesta-

noví, že by se tento pojem vztahoval na etiketu jako celek. Proto se domnívá, že je oprávněna požadovat uložení povinnosti zdržet se užívání označení „hajný“. Právě užitím tohoto označení (nejen ve spojení s ostatními prvky etikety výrobků žalobkyně, ale i jen užitím tohoto samotného označení na uvedené etiketě) se žalovaná dopouští jednání porušujícího práva žalobkyně k ochranným známkám a jednání vůči žalobkyni nekalosoutěžního. Dále dovolatelka upozorňuje, že pokud by průměrný spotřebitel mohl název výrobku „Zlatý hajný“ zjednodušit na „Myslivec“, zcela jistě by to v něm mohlo vyvolat domněnku spojení mezi výrobky o názvu „Zlatý hajný“ a „Stará myslivecká“.

K otázce č. 4 dovolatelka předkládá názor, že „zvláštní označení podniku, zvláštní označení či úprava výrobku a napodobení cizích výrobků a jejich obalů“ uvedené v ustanovení § 47 obch. zák., se nevztahují jen na celkové označení užívané žalovanou, ale též na jeho jednotlivé prvky.

K otázce č. 5 obdobně argumentuje tak, že pojem „využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele“ uvedený v § 48 obch. zák. se nevztahuje na jen na celkové označení užívané žalovanou, ale též na jeho jednotlivé prvky.

K otázce č. 6 dovolatelka opět odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 7 As 56/2008, a obsahově na závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 21. února 2013, ve věci C-561/11.

K otázce č. 7 dovolatelka uvedla, že soudy obou stupňů neposuzovaly podle § 8 odst. 2 písm. b) a c) OchrZ označení žalované ve vztahu k ochranné známce žalobkyně „Myslivec“ a ve vztahu ke kombinovaným ochranným známkám obsahujícím slovo „Myslivec“.

Podle žalobkyně je třeba zaměnitelnost označení se slovní ochrannou známkou posuzovat jinak, než zaměnitelnost označení s kombinovanou ochrannou známkou. Slovní ochranná známka „Myslivec“ je zaměnitelně podobná s jakýmkoli synonymem tohoto

slova (průměrným spotřebitelem jako synonymum vnímaným) užívaným pro alkoholické nápoje a zároveň také s jakýmkoli běžným grafickým vyobrazením myslivce, pokud je takové vyobrazení užívané pro alkoholické nápoje. U slovní ochranné známky tvořené slovem běžné slovní zásoby (zapsané pro výrobky a služby, které s tím slovem běžně nesouvisí) může spotřebitel vnímat zaměnitelnost ochranné známky s jiným označením z hlediska sémantického i u označení tvořeného synonymem ochranné známky a stejně tak může vnímat zaměnitelnost u označení tvořeného grafickým zobrazením běžného slova slovní zásoby zapsaného jako ochranná známka. Dovolatelka dále napadá skutkové zjištění soudu prvního stupně o běžnosti motivu mužů v lesnických uniformách a dalších lesních motivů pro označování alkoholických nápojů. Žalovaná nic takového netvrdila, pouze poukázala na existenci některých ochranných známek, které podle dovolatelky nemohou vést k takovému skutkovému zjištění. Podle dovolatelky bylo prokázáno, že kombinované ochranné známky i slovní ochranná známka žalobkyně „Myslivec“ mají dobré jméno ve smyslu Nařízení i zákona o ochranných známkách. Slovní ochranná známka s dobrým jménem, která je tvořena slovem běžné slovní zásoby, by měla být schopna zabránit užívání označení, které je grafickým ztvárněním takového slova, a označení, které je jejím synonymem.

K otázce č. 8 dovolatelka tvrdí, že soudy obou stupňů neposuzovaly, zda užití synonyma názvu výrobku žalobkyně nebo grafického ztvárnění pro ni příznačného je jednáním podle § 47 a § 48 obch. zák. – nezabývaly se názvem výrobku žalobkyně běžně používaným spotřebiteli (Myslivec), a tedy i označením pro ni příznačným. I v rámci úpravy nekalé soutěže podle dovolatelky platí, že označení, které je tvořeno slovem běžné slovní zásoby, by mělo být schopno zabránit užívání označení, které je grafickým ztvárněním takového slova, a označení, které je jeho synonymem.

K otázce č. 9 dovolatelka poukázala na to, že skutkové zjištění o ochranných známkách

s prvkem „METELKA“ učinil soud z odůvodnění rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a že není jasné, jaký vliv měla mít tato skutková zjištění na posouzení věci. Řízení mělo být dle dovolatelky vedeno tendenčně. Rovněž napadla nesprávné zhodnocení důkazů předložených žalobkyní.

K otázce č. 10 dovolatelka uvedla, že nebyla upozorněna na to, že jednání žalované nemohlo být porušováním práv k ochranným známkám žalované, a to ani ve stručném ústním odůvodnění rozsudku. Tento postup je dle názoru dovolatelky v rozporu s § 118a odst. 2 o. s. ř.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolatelka řádně nevymezila, v čem spočívá přípustnost dovolání, a to zejména z toho důvodu, že z dovolání nelze určit, na které ze zákonem definovaných situací přípustnosti dovolání je přípustnost dovolání žalobkyně stavěna. Žalovaná navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto. V doplněných vyjádření k dovolání pak žalovaná namítla, že přihlášku k zápisu své ochranné známky podala dne 16. května 2011 a v řízení o námitkách žalobkyně proti zápisu této ochranné známky byly veškeré námitky zamítnuty a Městským soudem v Praze byla rozsudkem ze dne 22. února 2017, č. j. 9A 8/2014-94, zamítnuta žaloba žalobkyně proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Žalovaná namítla, že žalobkyně se domáhá jiného vyhodnocení důkazů. Základem veškerých námitek a tvrzení žalobkyně je její představa, že posouzení zaměnitelnosti označení a ochranných známek se má dít jinak než v duchu posouzení celkového dojmu obou posuzovaných označení nebo ochranných známek (oproti tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012, nebo rozsudek ze dne 30. května 2013, sp. zn. 23 Cdo 971/2011). Žalobkyně neustále přehlíží fakt, že hledisko průměrného spotřebitele vychází z toho, že jde o spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory – tj. je implici-

te gramotný a dokáže si alespoň přečíst název vyobrazeného prvku. Žalovaná dále odůvodňovala, že slovní ochranná známka „Myslivec“ není pro žalobkyni příznačná. Podle žalované soud též učinil správný závěr ohledně žalobkyní tvrzeného vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

... Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné pro řešení první otázky formulované dovolatelkou. Tuto otázku řešil odvolací soud v rozporu s výkladem podaným v rozsudku Soudního dvora Evropské unie (dále opět jen „Soudní dvůr“) ze dne 21. února 2013, ve věci C-561/11, a s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu, jež byla vyjádřena v rozsudku ze dne 29. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013.

Podle článku 9 odst. 1 Nařízení z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišova-

cí způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Podle § 8 odst. 2 OchrZ, 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 shodností nebo podobností 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.

Podle článku 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice“), platí, že ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána,
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochran-

nou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

Podle odstavce 2 téhož článku každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

V rozsudku ze dne 21. února 2013, ve věci C-561/11, dospěl Soudní dvůr k závěru, že článek 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (dále opět jen „Nařízení“) je třeba vykládat v tom smyslu, že se výlučné právo majitele ochranné známky Společenství zakázat všem třetím stranám užívat v obchodním styku označení totožná nebo podobná s jeho ochrannou známkou vztahuje na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky Společenství, aniž je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.

Co se týče ochranných známek Společenství, lze se bez dalšího plně ztotožnit s citovaným právním závěrem.

Jak je patrné z výše citovaných předpisů, znění článku 9 odst. 1 Nařízení obsahově odpovídá znění článku 5 odst. 1 a 2 Směrnice, který je do českého práva transponován ustanovením § 8 odst. 2 OchrZ. Vzhledem k povinnosti eurokonformního výkladu (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 1990, *Marleasing SA v. La Comercial Internacional de Alimentacion SA.*, C-106/89) je proto i § 8 odst. 2 OchrZ třeba vykládat ve

stejném duchu. Ostatně stejný závěr vyplývá i ze samotné české národní úpravy. Podle ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ oprávnění vlastníka starší ochranné známky bránit užívání pozdější ochranné známky zaniká teprve poté, co strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Nadto vlastník starší ochranné známky není pětiletou lhůtou omezen v případě, že přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Jinými slovy, z ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ vyplývá, že skutečnost, že je nějaké označení – v daném případě vzhled obalu žalované – zapsáno jako ochranná známka, neznamená, že vlastník starší ochranné známky nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, která je shodná či podobná se starší ochrannou známkou.

Ke stejnému závěru dospěl Nejvyšší soud i v rozsudku ze dne 29. června 2015, sp. zn. 23 Cdo 7/2013, když dovodil, že z ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ vyplývá, že oprávnění vlastníka starší ochranné známky bránit užívání pozdější ochranné známky zaniká teprve poté, co strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl. Nadto vlastník starší ochranné známky není pětiletou lhůtou omezen v případě, že přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí uzavřel, že skutečnost, že je nějaké označení zapsáno jako ochranná známka, neznamená, že vlastník starší ochranné známky nemůže zakázat užívání pozdější ochranné známky, která je shodná či podobná se starší ochrannou známkou.

Nejvyšší soud však zároveň upozorňuje, že ustanovení § 12 odst. 1 OchrZ nestanoví žádné další zvláštní oprávnění vlastníka starší ochranné známky zakázat užívání podobné či shodné ochranné známky, nýbrž pouze limituje oprávnění, které vlastníku ochranné známky svěřuje ustanovení § 8 OchrZ.

Proto i co se týče národní ochranné známky, platí, že práva majitele ochranné známky podle § 8 OchrZ se vztahují na třetí stranu, jež je majitelem pozdější ochranné známky, aniž

je nutné, aby tato pozdější ochranná známka byla nejdříve prohlášena za neplatnou.

Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v části týkající se nároků z ochranných známek nesprávné. V dalším řízení proto soud věc posoudí z hlediska známkoprávních nároků, neopomene přitom zohlednit ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) OchrZ a ve vztahu k ochranným známkám Společenství aplikovat Nařízení.

Co se týče námitek neprovedení důkazů týkajících se prokázání známosti a dobrého jména ochranných známek žalobkyně, jsou tyto námitky irelevantní, neboť soud prvního stupně, přestože se nezabýval známkoprávním nárokem, dospěl na základě skutkových zjištění k závěru, že obrazové ochranné známky jsou známé a požívají dobrého jména. Soud prvního stupně rovněž odůvodnil, proč některé důkazy neprovedl (strany 8–9 rozsudku soudu prvního stupně). Řízení tímto nebylo zatíženo vadou podle § 242 odst. 3 o. s. ř.

Samotná otázka pravděpodobnosti záměny, nepoctivého těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo působení újmy vůči nim, jsou otázky právní, proto námitky dovolatelky týkající se neprovedení důkazů nemohou řešení těchto otázek ovlivnit.

Namítá-li dovolatelka nesprávnost skutkových zjištění, pak dovolací soud připomíná, že je vázán skutkovými zjištěními, které v řízení učiní soud prvního stupně či soud odvolací, a že nesprávnost skutkových zjištění není dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o. s. ř. ani vadou řízení podle § 242 odst. 3 o. s. ř.

Přípustnost dovolání však nezakládá otázka č. 2.

Přes poněkud matoucí znění této otázky je z obsahu dovolání zjevné, že argumentace dovolatelky směřuje ke zpochybnění závěrů odvolacího soudu, potažmo soudu prvního stupně, které se týkají nekalosoutěžní stránky věci.

Podle dovolatelky není zaměnitelnost důležitá pro aplikaci § 47 a 48 obch. zák., přičemž oběma soudům vytýká, že se spokojily s konstatováním její absence a nezkouma-

ly alternativní znaky skutkové podstaty podle § 47 a vůbec nezkoumaly znaky skutkové podstaty podle § 48 obch. zák. Podle žalobkyně bylo jednání žalované nekalosoutěžní, neboť tyto znaky naplňovalo.

Podle § 44 odst. 1 obch. zák. (generální klauzule) je nekalou soutěží jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.

Podle § 47 obch. zák. vyvolání nebezpečí záměny je:

- a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívajícího již po právu jiným soutěžitelem,
- b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),
- c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil,

pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele.

Podle § 48 obch. zák. parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jež by soutěžitel jinak nedosáhl.

Pro závěr o nekalosoutěžní povaze jednání soutěžitele je především nutné, aby toto

jednání naplňovalo znaky generální klauzule nekalé soutěže. V posuzované věci je nepochybné, že žalovaná jednala v hospodářské soutěži a její jednání, jakožto jednání přímého konkurenta žalobkyně, bylo způsobilé přivodit žalobkyni újmu. Zbývá tedy posoudit, zda jednání žalované bylo v rozporu s dobrými mravy soutěže.

V případě dobrých mravů soutěže jde o zvláštní kategorii odlišnou od dobrých mravů jako takových a spjatou s principy poctivého hospodářského a obchodního styku. Soutěžení na trhu připouští určitou míru agresivity, avšak ani zde se nelze dopouštět jednání, které je ve vztahu k ostatním soutěžitelům zákeřné, podvodné či parazitující nebo předstupuje před potřeby a zákazníky s klamavými reklamami či balením a značením výrobků.

Vodítkem pro shledání rozporu jednání s dobrými mravy soutěže mohou být (mimo jiné) jednotlivé zákonné skutkové podstaty, přesto ne vždy jejich naplnění znamená i splnění všech znaků generální klauzule.

O rozpor s dobrými mravy soutěže (a vůbec o nekalou soutěž) se bude jednat tehdy, když budou narušeny principy výkonové soutěže, tj. takové soutěže, v níž se náskok oproti konkurentům získává kvalitnějšími výrobky, lepšími službami, nižšími cenami, nápaditější reklamou. (Večerková, E. in Hušek, J. Marek, K. Večerková, E. a kol. *Obchodní zákoník: komentář*. Praha: Wolters Kluwer a. s., 2009, 1996 s. ISBN 978-80-7357-491-8).

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že porovnávání označení vyvolávají zcela odlišný dojem a nelze dovozovat asociace mezi těmito označeními. Neposuzoval tedy pouze zaměnitelnost, jak v dovolání argumentuje žalobkyně, tedy nejen její předpoklad (míru podobnosti), ale i předpoklad klamného spojení či parazitování (asociaci s výrobky a označením žalobkyně). Odvolací soud se s takovým posouzením ztotožnil.

Nejvyšší soud se s takovým posouzením rovněž ztotožňuje. Lze shrnout, že obrazová označení a kombinované označení (ochranné známky, jak jsou žalobkyní používány) ža-

lobkyně se liší od označení žalované téměř ve všem kromě použití postavy odpovídající představám o vzhledu myslivce (či hajného). Samotné postavy jsou ztvárněny zcela odlišným způsobem, rozdíl je i v použitých barvách. Odlišně je vyveden i dominantní nápis, když na etiketě žalované je umístěn v horní části, je červený a imituje „středověký“ typ písma, zatímco nápis na etiketě žalované je umístěn v dolní části a používá běžnější typ písma, na etiketách v barvě tmavě zelené či bílé. Rovněž při přečtení tohoto nápisu je sluchový vjem zcela odlišný.

Míra podobnosti mezi barevnými obrazovými označeními stran sporu je tedy zanedbatelná a nemůže vyvolat vzájemnou asociaci.

Etiketa žalobkyně ve zlatohnědém provedení je na trhu nová, žalobkyně ji nijak zvláště nepropagovala a v myslí průměrného spotřebitele není toto označení, resp. tato nová vlastnost – zlatohnědá barva – spojována se statky žalobkyně. Žalovaná proto zvolením zlatohnědé barvy mohla stěží vyvolat asociaci s označením žalobkyně.

Jestliže označení žalované nevyvolává ani asociaci s označeními žalobkyně, stěží může vyvolávat klamnou představu o spojení se statky jiného soutěžitele (či, při mírném odchýlení od textu § 47 obch. zák., přímo s tímto soutěžitelem). Pro naplnění skutkové podstaty parazitování na pověsti je pak třeba zkoumat, zda žalovaná využila pověsti produktu žalobkyně. Byť označení žalované vyvolává zcela odlišný dojem, než označení žalobkyně, případně jsou podobné pouze ve zlatohnědé barvě, která není v myslí průměrného spotřebitele s dovolatelkou spjata, stále se jedná o označení bylinného alkoholického likéru, který pro svou propagaci využívá prvků spojených s lesem a lovem. Tyto prvky jsou však natolik obecné, že je nelze monopolizovat pro jednoho soutěžitele. V řízení nebylo prokázáno a žalobkyně ani netvrdila, že by na těchto „lesnických“ prvcích založila aktuální reklamní kampaň, která by časově pokrývala období, kdy žalovaná začala na trh uvádět výrobky označené sporným ozna-

čením. Z uvedeného je zřejmé, že jednání žalované nenarušilo principy výkonové soutěže, když se na trhu snažila prosadit vlastními silami. Nelze proto uvažovat ani o případném parazitickém jednání žalované podřaditelném pod generální klauzuli (např. „free-riding“). Rozhodnutí odvolacího soudu ohledně této otázky je v souladu i se závěry vyjádřenými Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 29. října 2013, sp. zn. 23 Cdo 2662/2012.

Odvolací soud stejně jako soud prvního stupně při svém posuzování vycházel z hlediska průměrného spotřebitele, což odpovídá ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu (srov. např. rozsudek ze dne 26. března 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012, rozsudek ze dne 10. ledna 2011 sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, či usnesení ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 23 Cdo 2817/2012). Odvolací soud též postupoval podle zásad vyjádřených v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012, podle nichž při posuzování konkrétních jednání jako jednání nekalé soutěže je vždy nutné dodržovat stanovený postup – v první řadě se soud musí detailně zabývat otázkou naplnění základních podmínek nekalé soutěže (podle generální klauzule - § 44 odst. 1 ObchZ), až následně, lze-li určitě jednání považovat podle generální klauzule za nekalosoutěžní, zkoumáním podmínek zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže (pojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže upravené v § 45 až 52 ObchZ).

Ostatně dovolatelka ani nevynechává, s jakou ustálenou rozhodovací praxí by mělo být v této části rozhodnutí odvolacího soudu v rozporu. Nemůže jít tudíž ani o otázku dosud v rozhodovací praxi dovolacího soudu neřešenou.

Co se týče námitek žalované vůči hodnocení důkazů, Nejvyšší soud připomíná, že zjištěným skutkovým stavem je vázán. Nesprávnost skutkových zjištění není dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o. s. ř. ani vadou řízení podle § 242 odst. 3 o. s. ř.

K argumentaci k otázkám č. 3, 4 a 5:

Podle názoru dovolatelky se pojem označení užitý v § 8 odst. 2 OchrZ nevztahuje jen

na celkové označení užívané žalovanou, ale též na jeho jednotlivé prvky, které dle dovolatelky vyvolávají pravděpodobnost asociace se zapsanou ochrannou známkou nebo těžší z její rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména. Z obsahu podání vyplývá, že tímto závadným prvkem má být slovo „hajný“.

V obecné rovině lze souhlasit s dovolatelkou, že označením ve smyslu § 8 odst. 2 OchrZ jsou i jednotlivé prvky celkového označení – pokud jsou tyto prvky schopny samostatně plnit funkce označení.

Odvolačící soud se nezabýval známkoprávními nároky žalobkyně ani obecně, proto se logicky nemohl zabývat ani tím, zda se pojem označení užitý v § 8 odst. 2 OchrZ nevztahuje jen na celkové označení užívané žalovanou, ale též na jeho jednotlivé prvky. V dalším řízení proto soud toto posouzení doplní.

Obdobnou otázku však dovolatelka vznáší pod č. 4 a 5 i ve vztahu k § 47 a § 48 obch. zák. I zde lze v obecné rovině souhlasit s tím, že zvláštním označením podniku nebo zvláštním označením či úpravou výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, případně označením, pomocí něhož lze parazitovat na pověsti, jsou i jednotlivé prvky celkového označení – pokud jsou tyto prvky schopny samostatně plnit funkce označení.

Funkce označení lze odvozovat z funkcí ochranné známky, která je také označením. Funkcím ochranné známky se ve své judikatuře věnoval i Soudní dvůr (resp. Evropský soudní dvůr, dále opět jen „Soudní dvůr“), např. rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2009, L'Oréal, C-487/07, rozsudek Soudního dvora ze dne 23. března 2010, ve spojených věcech Google a Google France, C-236/08 až C-238/08. Podle judikatury Soudního dvora je hlavní funkcí ochranné známky (a tedy i označení obecně) zaručit spotřebitelům původ výrobků nebo služeb (funkce rozlišovací či identifikační).

Byť se vymezení dalších funkcí označení (ochranných známek) v odborné literatuře v detailech liší, lze shrnout, že dále lze rozpoznávat funkci propagační (reklamní), ochran-

nou (či garanční, která navazuje na funkci identifikační v tom smyslu, že poté, co zákazník určí původ produktu, si může být jist, že jde právě o ten produkt, který takto bývá označován a zároveň si spojí označený produkt s určitými vlastnostmi), případně i funkci stimulační (resp. funkci zpětné vazby – odezva označení na trhu umožňuje jeho majiteli zvážit další postup na trhu). K tomu srov. Lochmannová, L. *Ochranné známky II. Právo a podnikání*. 1994, roč. 3, č. 9, s. 22. ISSN 1211-1120; Čada, K., Hajn, P., Horáček, R. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. Praha: C. H. Beck, 2005, 424 s. ISBN 80-7179-879-7; ze zahraniční literatury např. Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C., Huydecoper, T. *European trademark law: Community trademark law and harmonized national trademark law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, 688 s. ISBN 978-90-411-3157-7.

Vzhledem k tomu, že slovo „hajný“ je způsobilé odlišit označený produkt od produktů jiných, případně i plnit další funkce ochranné známky, a vzhledem k tomu, že je k plnění těchto funkcí přímo určeno (umístěno jako část dominantní nápisu na etiketě), nelze než konstatovat, že je označením samo o sobě.

Skutečnost, že je prvek celkového označení rovněž označením však neznamena, že lze resignovat na hodnocení souvislostí, v jakých je označení užíváno.

Za účelem posouzení podobnosti mezi označeními je konkrétně třeba určit stupeň jejich vzhledové, sluchové, jakož i pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům s přihlédnutím k dotčeným výrobkům nebo službám a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C-522/09 P, ze dne 17. října 2013, C – 597/12 Isdin SA v. OHIM).

Relevantní okolnosti případu (zde v podobě podmínek, za kterých jsou výrobky nebo služby uváděny na trh) je tedy třeba zohlednit nejen při posuzování zaměnitelnosti (k po-

suzování zaměnitelnosti srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 23 Cdo 971/2011), ale zejména při určování míry podobnosti, která je předpokladem nejen nebezpečí (pravděpodobnosti) záměny, ale i toho, zda označení parazituje na označení jiného (těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména nebo jim je na újmu). Pravděpodobnost záměny a „parazitování“ na označení (či ochranné známce) jiného lze chápat jako pojmenování míry podobnosti (a jejího využití), kterou zákonodárce považuje za škodlivou v určitých případech.

Je pravdou, že žalovaná označení „hajný“ neužívala samostatně a takové samostatné užívání ani nehrozilo, nicméně závadné může být i užívání takového označení v celku s jinými grafickými prvky. Jestliže je však označení užíváno pouze v celku s jinými grafickými prvky, nelze samostatně hodnotit jeho zaměnitelnost nebo to, zda takové označení těží z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména nebo jim je na újmu, neboť tyto vlastnosti označení mohou být znásobeny či naopak potlačeny oněmi jinými grafickými prvky. Tyto jiné grafické prvky, se kterými je napadené označení užíváno na etiketě, tvoří relevantní okolnosti případu, které je třeba zohlednit. Z toho vyplývá, že posouzení žaloby na zdržení se užívání samotného označení „hajný“ by nemělo být rozdílné od posouzení etikety jako celku, neboť právě etiketa jako celek působí v posuzované věci na vnímání spotřebitele.

Ze stejných důvodů nelze užívání označení tvořící část celku hodnotit bez ohledu na tento celek ani v rámci nekalosoutěžního posouzení. Nadto, jak bylo uvedeno výše, slovo „hajný“ je zcela odlišné vzhledově a sluchově, významově je podobné pouze částečně (tedy i při samostatném hodnocení je možno shledat pouze zcela nevýznamnou míru podobnosti).

Vzhledem k závěrům učiněným ve vztahu k otázce č. 2, nelze ze shora uvedených důvodů tedy ani v tomto rozsahu dovodit, že by otázky č. 4 a 5 mohly založit přípustnost dovolání.

K argumentaci k otázce č. 6:

Lze zcela souhlasit s dovolatelkou, že nařízení (myšleno nařízení unijního původu, nikoliv vládní nařízení) má aplikační přednost před zákonem. Ve zbytku pak Nejvyšší soud odkazuje na své posouzení k argumentaci k otázce č. 1.

K argumentaci k otázkám č. 7 a 8:

Žalobkyně se domnívá, že slovní ochranná známka „Myslivec“ zapsaná pro alkoholické nápoje je zaměnitelně podobná s jakýmkoli synonymem tohoto slova (či slovem jako synonymum vnímaným) užívaným pro alkoholické nápoje a zároveň s jakýmkoli běžným grafickým vyobrazením myslivce, pokud je takové vyobrazení užíváno pro alkoholické nápoje.

S dovolatelkou lze souhlasit v tom, že slovo běžné slovní zásoby, užívané jako označení (ochranná známka) pro výrobky či služby, které významově nesouvisí s tímto slovem, může mít vysokou rozlišovací způsobilost pro tyto výrobky či služby.

Vzhledem k přezkumné povaze dovolacího řízení se dovolací soud nemůže vyjadřovat k právnímu posouzení, které odvolací soud (potažmo soud prvního stupně) neučinil, nýbrž může toliko konstatovat, že jeho právní posouzení je neúplné, a proto nesprávné. Odvolací soud se nezabýval známkoprávními nároky žalobkyně ani obecně, proto se logicky nemohl zabývat ani tím, zda dochází k narušení známkoprávní ochrany slovní ochranné známky „myslivec“. V dalším řízení proto soud toto posouzení doplní.

Soudy obou stupňů se však zabývaly posouzením věci z hlediska nekalosoutěžního. I z hlediska nekalosoutěžního platí, že slovo běžné slovní zásoby, užívané jako označení pro výrobky či služby, které významově nesouvisí s tímto slovem, může mít vysokou rozlišovací způsobilost pro tyto výrobky či služby (může být příznačné pro soutěžitele či jeho podnik, může být nositelem jeho pověsti). Tak je tomu i v posuzované věci.

Dovolatelce však nelze přisvědčit ohledně názoru, že skutečnost, že jako majitel-

ka označení (ochranné známky) „Myslivec“, může bránit všem ostatním producentům alkoholických nápojů, aby na svých výrobcích užívali obrazová označení, která lze slovně pojmenovat jako myslivce (tedy postavu lovce v lesnickém oděvu). Slovo myslivec neurčuje žádný konkrétní obrys, barvu ani žádný jiný detail, který by byl přičitatelný pouze dovolatelce. Z toho vyplývá, že podléhá-li slovo „myslivec“ ochraně označení (zde přitom dovolací soud hodnotí ochranu neformální, tedy ochranu dostupnou majiteli označení bez ohledu na to, že označení je zároveň zapsanou ochrannou známkou), je chráněno toto označení v podobě tohoto slova, neboť nevyjadřuje žádný konkrétní graficky zobrazený prvek.

Nelze souhlasit ani s tím, že užívání slova hajný žalovanou je jednání nekalosoutěžní, jakožto užívání synonyma slova „myslivec“. Jednak žalovaná slovo „hajný“ neužívá samostatně, nýbrž spolu s přídavným jménem „zlatý“, a to v rámci celkového kombinovaného označení, které je odlišné od obrazových označení a kombinovaného označení žalobkyně, jednak toto slovo není synonymem slova myslivec (liší se co do významu) a liší se i po stránce vizuální a fonetické. Ze stejných důvodů jako u otázky č. 2, nemohou ani otázky č. 7 a 8 založit přípustnost dovolání z hlediska nekalé soutěže.

Otázka č. 9 nemůže založit přípustnost dovolání, neboť směřuje do skutkových zjištění odvolacího soudu, resp. soudu prvního stupně. Nesprávnost skutkových zjištění však přípustnost dovolání založit nemůže

K argumentaci k otázce č. 10:

Vzhledem k tomu, že dovolací soud zrušil rozsudky soudu obou stupňů z důvodu nesprávného právního posouzení věci, kterého se mělo týkat porušení poučovací povinnosti podle § 118a odst. 2 o. s. ř. namítané dovolatelkou, nezabýval se zdejší soud z důvodu procesní ekonomie touto námitkou.

Nejvyšší soud podle § 243e odst. 1 o. s. ř. ze shora uvedených důvodů zrušil rozsudek odvolacího soudu. Učinil tak v plném rozsahu, i když z hlediska dovolatelkou vymezených otázek nelze dovodit, že by dovolání bylo přípustné z hlediska řešení otázek nekalé soutěže. Nicméně vzhledem k nesprávnému posouzení nároku žalobkyně o ochranu proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranným známkám a vzhledem k tomu, že tento nárok bude soudem opětovně posuzován, nelze vyloučit, že toto posouzení ovlivní i posouzení nároku z nekalé soutěže. Vzhledem k tomu, že důvod nesprávnosti se vztahuje i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud i tento rozsudek a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

JUDr. Jiří Macek

AKTUALITY

Ochrana průmyslových práv v Kambodži¹

Kambodžský systém ochrany průmyslových práv je relativně mladý. Zákon o paten- tech, užitných vzorech a průmyslových vzorech byl přijat v roce 2003. Místní Ministerstvo průmyslu a řemesel ovšem v několika posled-

ních letech přijalo významná opatření pro celkové zlepšení v této oblasti. Přestože kambodžská vláda nedisponuje odborníky schopnými provádět průzkum patentových přihlášek, umožňuje získání patentové ochrany ve

své zemi, a to prostřednictvím dohod s ostatními zeměmi a institucemi. Díky tomu je možné získat patentovou ochranu v Kambodži, a to v relativně krátké době, v řádu měsíců.

Příslušné dohody byly uzavřeny v následujících oblastech:

1. V lednu 2017 byla podepsána dohoda s EPO o validaci evropských patentů. Tato dohoda je účinná od 1. července 2017 a činí z Kambodži první asijskou zemi, do které je možné rozšířit platnost evropského patentu.
2. V březnu 2018 vstoupila v platnost dohoda mezi Kambodžou a Čínou o validaci čínských patentů v Kambodži. Možnost validace se vztahuje na čínské patenty, které byly přihlášeny k ochraně po 22. lednu 2003.
3. Kambodžský ministr průmyslu a řemesel podepsal v lednu 2015 memorandum o spolupráci s Úřadem duševního vlastnictví Singapuru. Na základě tohoto memoranda mohou vlastníci singapurských patentů získat ochranu i v Kambodži.
4. Další cesta, kterou je možné získat ochranu technických řešení v Kambodži, je na základě smlouvy o spolupráci s Japonským patentovým úřadem. Pokud má přihlašovatel udělený patent v Japonsku, bude mu ve zrychleném řízení přiznána ochrana i v Kambodži, pokud o ni projeví zájem. Toto je možné na základě programu spolupráce pro usnadnění udělování patentů, který byl spuštěn v červnu 2016.
5. V září 2016 se Kambodža stala 151. signatářskou zemí Mezinárodní smlouvy o patentové spolupráci (PCT), která zde vstoupila v platnost 8. prosince téhož roku. Tím pádem každá mezinárodní patentová přihláška podaná po tomto datu obsahuje i designaci Kambodži. Na druhou stranu také občané Kambodži mají tím pádem možnost podávat mezinárodní patentové přihlášky podle PCT. Mezinárodní rešeršní autoritou pro Kambodžu jsou Japonský patentový úřad, Singapurský úřad duševního vlastnictví a Evropský patentový úřad.

Za zmínku ještě stojí, že patenty jsou v Kambodži předmětem zdanění.

JE-P

1 Zpracováno na základě informace od LEHACORP CO. LTD., No. 6 Nguyen Huy

Tuong Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam.

RESUME

Martina Zdvihalová: Right to unfair competition in the context of the institute of the trademarks distinctiveness

The key goal of the submitted paper is to define the relationship between the trademark institute as an industrial law and the right to unfair competition, in particular with regard to the institute of the trademarks distinctiveness.

RESÜMEE

Martina Zdvihalová: Das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb im Kontext der Unterscheidungsfähigkeit einer Marke

Der Hauptzweck des eingereichten Beistands ist das Verhältnis zwischen dem Markeninstitut als gewerbliches Recht und dem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere im Hinblick auf das Institut der Unterscheidungsfähigkeit einer Marke.

RESUMÉ

Martina Zdvihalová: Le droit de la concurrence déloyale dans le contexte du caractère distinctif des marques

L'objectif principal du présent document est de définir la relation entre l'institut des marques en tant que le droit industriel et le droit de la concurrence déloyale, en particulier en ce qui concerne le caractère distinctif des marques.

РЕЗЮМЕ

Мартина Здвиалова: Право против недобросовестной конкуренции в связи с институтом различительной способности товарных знаков

Главная цель этой статьи есть ограничение отношения между институтом товарного знака, в качестве промышленных прав, и правом против недобросовестной конкуренции, прежде всего с аспектом института различительной способности товарных знаков.

INHALT

Martina Z d v i h a l o v á : Das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb im Kontext der Unterscheidungsfähigkeit einer Marke.....	85
EUROPÄISCHES PATENTRECHT.....	97
Emil J e n e r á l : Internet als Technologiequelle in der Praxis des Europäischen Patentamts.....	97
Zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2017 zur Änderung der Regeln 32 und 33 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen mit Wirkung vom 1. Oktober 2017.....	101
Zum Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. Juni 2017 zur Änderung der Regeln 27 und 28 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen mit Wirkung vom 1. Juli 2017.....	103
Zur bahnbrechende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens zur Patentverletzung.....	105
JUDIKATUR.....	107
Jiří M a c e k : Rechtskollision der Marken.....	107
AKTUALITÄTEN.....	121
Jana E n g e l o v á P a v k o v á : Schutz der gewerblichen Rechte in Kambodscha.....	121

SOMMAIRE

Martina Z d v i h a l o v á : Le droit de la concurrence déloyale dans le contexte du caractère distinctif des marques.....	85
LE DROIT EUROPÉEN.....	97
Internet comme le source d'information d'état de technologie dans la pratique de l'Office européen des brevets (OEB).....	97
À la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 28 juin 2017 modifiant, avec effet au 1er octobre 2017, les articles 32 et 33 de la Convention sur le brevet européen (CBE).....	101

À la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 29 juin 2017 modifiant, avec effet au 1er juillet 2017, les articles 27 et 28 de la CBE.....	103
Et à la décision décisive de la La Cour suprême du Royaume-Uni en matière de non respect d'un brevet.....	105
JURISPRUDENCE.....	107
Jiří M a c e k : Au clash des droits de marque.....	107
ACTUALITÉS.....	121
Jana E n g e l o v á P a v k o v á : La protection des droits industriels au Cambodge.....	121

СОДЕРЖАНИЕ

Мартина З д в и х а л о в а : Право против недобросовестной конкуренции в связи с институтом различительной способности товарных знаков.....	85
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.....	97
Emil E n e r á l : Интернет как источник уровня техники на практике Европейского патентного ведомства.....	97
Решение Административного совета ЕПВ от 28-ого июня 2017 г., касающееся изменений Правил 32 и 33 ЕПД вступающее в силу с 1-ого октября 2017 г.....	101
Решение Административного совета ЕПВ от 29-ого июня 2017 г., касающееся изменений Правил 27 и 28 ЕПД вступающее в силу с 1-ого июля 2017 г.....	103
Переломное решение Верховного суда Великобритании по делу правонарушения.....	105
ЮДИКАТУРА.....	107
Иржи М а ц е к : Коллизия прав вытекающих из товарных знаков.....	107
АКТУАЛЬНОСТИ.....	121
Яна Э н г е л о в а П а в к о в а : Защита промышленных прав в Камбодже.....	121



ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ANTONINA ČERMÁKA 2a
160 68 PRAHA 6 - BUBENEČ

tel.: 220 383 111 ústředna
220 383 129 studovna pro veřejnost
220 383 120 informační středisko

fax: 224 324 718 podatelna
224 311 566 studovna pro veřejnost

e-mail: objednavky@upv.cz
posta@upv.cz
helpdesk@upv.cz
studovna@upv.cz

WWW.UPV.CZ