

Nekalá soutěž v oblasti průmyslových práv

JUDr. Roman Horáček, Ph.D.
předseda senátu
Městský soud v Praze

- Úvod
- Nový občanský zákoník a nekalá soutěž
- Nový občanský zákoník a průmyslová práva
- Obecné otázky soutěžního práva- pojem soutěžitel, soutěž, zákazník, spotřebitel
- Aktuální aplikační problémy a dostupná judikatura
- Závěr

Nový občanský zákoník a nekalá soutěž

- Právo proti nekalé soutěži je zahrnuto v novém občanském zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“, je tedy vyjmuta z obchodního zákoníku.
- Generální klauzule je upravena v § 2918:
- **„Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobným přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“**

- NOZ tedy počítá s nahrazením pojmu „hospodářské soutěže“ pojmem „hospodářský styk“ a pojmu „spotřebitel“ pojmem „zákazník“.
- Důvodová zpráva uvádí:
„Návrh ustanovení o jednotlivých skutkových
- podstatách přejímá příslušné texty z obchodního zákoníku, vyjma ustanovení o klamavé a srovnávací
- reklamě a ustanovení o nepřiměřeném zatěžování.“

- Nekalá soutěž v NOZ
-
- Vychází z právní úpravy obchodního zákoníku s těmito dílčími změnami:
 - zavádí se nová skutková podstata dotěrného obtěžování,
 - mění se formulace klamavé reklamy a srovnávací reklamy,
 - právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků se nyní může bránit též proti srovnávací reklamě, což bylo doposud vyloučeno.
- Zařazení dle systematiky zákona:
- závazky z deliktů

- Nové pojmy:
- dotěrné obtěžování

- Zneužití a omezení soutěže

- Oddíl 1

- Obecná ustanovení

- § 2972

- 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.

- § 2973

- Ustanovení této hlavy se nevztahují na jednání v rozsahu, v jakém má účinky v zahraničí, pokud z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv, nevyplývá něco jiného.

- § 2974

- Českým osobám jsou, pokud se jedná o ochranu proti nekalé soutěži, postaveny na roveň zahraniční osoby, které se v České republice účastní hospodářské soutěže. Jinak mohou zahraniční osoby požadovat ochranu podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv, a není-li jich, na základě vzájemnosti.

- § 2975

- Zakázaná konkurenční doložka

- (1) Neurčí-li se v ujednání zakazujícím jinému soutěžní činnosti území, okruh činnosti nebo okruh osob, kterých se zákaz týká, ke konkurenční doložce se nepřihlíží.

- (2) Zakazuje se konkurenční doložka ujednaná na neurčitou dobu nebo na dobu delší než pět let; poruší-li se zákaz, platí, že konkurenční doložka byla ujednána na pět let.

- (3) Zakazuje se konkurenční doložka omezující zavázanou stranu více, než vyžaduje potřebná ochrana oprávněné strany; poruší-li se zákaz, může soud na návrh dotčené strany konkurenční doložku omezit, zrušit, nebo prohlásit za neplatnou.

- Oddíl 2
- Nekalá soutěž

- § 2976
- Základní ustanovení

- (1) 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.

- (2) 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.

- § 2977 [Rekodifikace]

- Klamavá reklama

- (1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

- (2) Při posuzování, zda je reklama klamavá, se přihlídnou ke všem jejím výrazným znakům. Zvláště se přihlídnou k údajům, které reklama obsahuje ohledně

- a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství, zeměpisného či obchodního původu, jakož i podrobnějšího výtčení a dalších znaků zboží nebo služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo výsledků a podstatných znaků provedených zkoušek či prověrek,
- b) ceny nebo způsobu jejího určení,
- c) podmínek, za nichž se zboží dodává nebo služba poskytuje, a
- d) povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví nebo jeho vyznamenání a pocty.

§ 2978

Klamavé označení zboží nebo služby

-
-
-
- (1) Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.
-
- (2) Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.
-
- (3) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny jiné právní předpisy o ochraně průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

§ 2979

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby

-
-
-
- (1) Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.
-
- (2) Při posouzení klamavosti se přihlédnou rovněž k dodatkům, zejména k použití výrazů jako „druh“, „typ“, „způsob“, jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě (pozn. autora: obal, vzhled ???).

§ 2980

Srovnávací reklama

(1) Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.

(2) Srovnávací reklama je přípustná, pokud se srovnání týče,

- a) není-li klamavá,
- b) srovnává-li jen zboží a službu uspokojující stejnou potřebu nebo určené ke stejnému účelu,
- c) srovnává-li objektivně jednu nebo více podstatných, důležitých, ověřitelných a příznačných vlastností zboží nebo služeb včetně ceny,
- d) srovnává-li zboží s označením původu pouze se zbožím stejného označení,
- e) nezlehčuje-li soutěžitele, jeho postavení, jeho činnost nebo její výsledky nebo jejich označení ani z nich nekalým způsobem netěží, a
- f) nenabízí-li zboží nebo službu jako napodobení či reprodukci zboží nebo služby označovaných ochrannou známkou soutěžitele nebo jeho názvem.

§ 2981

Vyvolání nebezpečí záměny

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

(2) Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné.

(3) Stejně tak vyvolá nebezpečí záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání způsobila vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem, jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem jiného soutěžitele.

• § 2982

• Parazitování na pověsti

• Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

• § 2983

• Podplácení

• Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž

• a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo

• b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

• § 2984

• Zlehčování

• (1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

• (2) Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivého údaje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, pokud jsou způsobily tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

• § 2985

• Porušení obchodního tajemství

• Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednajíc jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl

• a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo

• b) vlastním nebo cizím jednáním přičicím se zákonu.

- § 2986 **NOVÉ !!**

- Dotěrné obtěžování

- (1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

- (2) Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží nebo služby a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy i při každém jejím použití k reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez zvláštních nákladů ukončení reklamy.

- § 2987

- Ohrožení zdraví nebo životního prostředí

- Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků.

Ochrana proti nekalé soutěži

§ 2988

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

§ 2989 [Rekodifikace]

(1) Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.

(2) Uplatní-li spotřebitel právo, aby se rušitel zdržel nekalé soutěže nebo aby odstranil závadný stav a jde-li o některý případ stanovený v § 2976 až 2981 nebo v § 2987, musí rušitel prokázat, že se nekalé soutěže nedopustil. Uplatní-li spotřebitel právo na náhradu škody, musí rušitel prokázat, že škoda nebyla způsobena nekalou soutěží.

§ 2990

Ochrana proti omezování soutěže

Osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže, má práva stanovená v § 2988.

- Původně
- § 44-53 obch. zák.

Nový občanský zákoník a průmyslová práva

- Dosavadní právní úprava licencí byla rozdělena do dvou právních předpisů. Licence k dílu chráněnému autorským právem je upravena v §§ 46-57 autorského zákona, zatímco licence k předmětům průmyslového vlastnictví je upravena v §§ 508-515 obchodního zákoníku.
- Obecná úprava licenční smlouvy ve stávající právní úpravě chybí.
- Nový občanský zákoník zavádí jednotnou právní úpravu licenční smlouvy a licence, přičemž kromě obecných ustanovení dopadajících na všechny licence obsahuje i zvláštní ustanovení týkající se jen některých typů licenčních smluv.

- Nový občanský zákoník z větší části přejímá do obecných ustanovení právní úpravu obsaženou v autorském zákoně, která doposud platila pouze pro licence poskytované podle autorského zákona. Většina těchto ustanovení proto bude představovat změnu pouze pro licence k právům průmyslového vlastnictví, jejichž dosavadní úprava je v některých otázkách odlišná.

- Podle § 2366 odst. 1 písm. b) nového občanského zákoníku si mohou strany ve smlouvě ujednat, že licence se poskytuje bezúplatně. Takový postup byl doposud možný pouze v případě autorskoprávních licencí, nově se však bude aplikovat i na licence k předmětům průmyslového vlastnictví. Jedná se o významnou změnu stávající úpravy obsažené v § 508 obchodního zákoníku spočívající v rozšíření autonomie vůle smluvních stran.

- Významnou změnu přináší nový občanský zákoník v oblasti ochrany práv nabyvatele licence. Podle § 2369 nového občanského zákoníku je nabyvatel licence povinen informovat poskytovatele o ohrožení nebo porušení licence bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Tuto povinnost nabyvateli stanovuje již stávající právní úprava. Poskytovatel je následně povinen poskytnout nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence. Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že aktivní legitimace při ochraně licence přísluší nabyvateli licence.

- Tato úprava se dotkne zejména vymáhání práv z licencí k předmětům průmyslového vlastnictví, kde byl doposud podle § 515 odst. 2 obchodního zákoníku aktivně legitimován poskytovatel licence. Lze předpokládat, že tato změna bude mít dopad i na stávající znění zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který ve svém § 2 stanoví, že nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka práva. V případě výhradních licencí k právům chráněným autorským zákonem se nic nemění, protože již nyní je podle § 41 autorského zákona k ochraně licence aktivně legitimován její nabyvatel.

- Nový občanský zákoník ponechává speciální úpravu licenčních smluv k předmětům ochrany autorského zákona a smluv nakladatelských a nově i práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze. Nová úprava v této oblasti nepřináší žádné zásadní změny, je však podrobnější a odstraňuje některé nejasnosti stávající právní úpravy.

- Ustanovení § 2374 odst. 1 nového občanského zákoníku stanoví, že pokud odměna za poskytnutí licence není stanovena v závislosti na výnosech z využití licence a je tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, má autor právo na dodatečnou přiměřenou odměnu. Toto pravidlo je obsažené i v § 49 odst. 6 stávajícího autorského zákona, nová úprava však výslovně stanoví, že tohoto práva se autor nemůže vzdát. Doposud tento závěr plynul pouze z interpretace této právní normy jako kogentního ustanovení. Do novely autorského zákona v květnu 2006 platilo, že strany se mohly od tohoto pravidla ve smlouvě odchýlit, avšak ani po této novele nebylo ze samotného textu ustanovení zřejmé, že strany se nemohou dohodnout jinak. V praxi se tak i nadále poměrně často vyskytovaly smlouvy, které toto pravidlo nerespektovaly. Nová úprava by měla tuto situaci odstranit.

- Nová právní úprava ve svém ustanovení § 2373 přebírá ustanovení § 46 odst. 5 a 6 stávajícího autorského zákona týkající se některých specifíků kontraktačního procesu u autorskoprávních licenčních smluv. Zároveň však nově výslovně stanoví, že obsah nebo část smlouvy lze určit i odkazem na známé nebo veřejně dostupné licenční podmínky a že návrh adresovaný neurčitému okruhu osob, který lze přijmout i bez vyrozumění navrhovatele, nelze odvolat během lhůty stanovené k jeho přijetí. Takový postup je v praxi již běžně využíván, nicméně jeho správnost nebyla z interpretace dosavadní právní úpravy jednoznačná.

- Sjednocení úpravy licenční smlouvy v novém občanském zákoníku představuje zejména systematický zásah, jak vyplývá i z důvodové zprávy. Zákonodárce původní úpravu převážně přejímá a až na několik výjimek nedochází k podstatným změnám. Nicméně nová úprava s sebou přináší i několik obsahových změn, přičemž za nejvýznamnější lze považovat možnost bezúplatnosti licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví a aktivní legitimaci nabyvatele licence k její ochraně, u nichž lze předpokládat významný dopad na právní praxi. Další popsané změny by měly přispět zejména k odstranění interpretačních nejasností stávající úpravy a větší právní jistotě.

• Literatura k této části:

- ASPI- zákon č. 89/2012 Sb., komentář
- Ľuboslava Pištejová, epravo.cz, 3.7.2013
- Poznámky autora

Obecné otázky soutěžního práva- pojem soutěžitel, soutěž,
zákazník, spotřebitel

- Jak by jste to rozhodli????



- **K otázce relevantního trhu s přihlédnutím k pojmu soutěžitel**
- Rozsudek MS v Praze 19Cm 153/2008 DURACELL x EI NINO
- Baterie x energetické nápoje



- V dosavadní judikatuře se pro většinu případů za soutěžitele považovali účastníci, kteří se ve stejném oboru střetávali na trhu se stejnými či obdobnými výrobky. Za relevantní trh se považovala oblast státu či území.
-
- Soud se však domnívá, že tato koncepce ohraničení relevantního trhu neodpovídá současné situaci na globalizovaném trhu s výrobky, kdy je výrobek konkrétního výrobce na trh daného státu umístován dovozcem či prodejcem (tj. třetí osobou), která se pak fakticky ocitá v soutěžním vztahu k případnému porušovateli. Je nesporné, že náklady na reklamu a propagaci výrobků dnes tvoří značnou část ceny výrobku a tyto náklady buď přímo či nepřímo nese i výrobce (který je však v zahraničí, nikoliv na trhu daného území).

- Současné používané kritérium ohraničení trhu daným územím tedy neodpovídá komunitární koncepci volného pohybu zboží a služeb ve smyslu čl. 23 a čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. V současné době se tedy nejedná o tzv. zeměpisný trh, ale o tzv. výrobkový trh, s čímž počítá i samotná Komise ES (např. Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství 97/C 372/03) a tato definice má vliv na posouzení daného případu.
-
- Vnitrostátní soud má povinnost použít v plném rozsahu právo Společenství a chránit práva, které právo Společenství přiznává jednotlivcům, a případně nepoužít jakékoli ustanovení práva, pokud by jeho použití za okolností daného případu vedlo k výsledku neslučitelnému s právem Společenství (viz. rozsudky ze dne 21. května 1987, 249/85, Albako, Recueil, ze dne 4. února 1988, Murphy, 157/86, Recueil, s. 673, bod 11, a ze dne 26. září 2000, Engelbrecht, C-262/97, Recueil, s. I-7321, bod 40).

- V daném případě sice soud neshledal rozpor vnitrostátního práva s právem Společenství, přiklonil se však k názoru, že smyslem (a tudíž i konformním výkladem vnitrostátního práva) je posuzování vztahu soutěžitelů šířeji tj. tak, že bude zohledňovat nikoliv za relevantní trh zeměpisný, ale výrobkový. Z tohoto pohledu se žalobce soutěžního vztahu na území ČR nepochybně účastní (jelikož jednáním žalovaného mu může vznikat přímá újma) a tudíž je soutěžitelem ve vztahu k žalovanému.
-
- Bylo tedy prokázáno, že zásahem žalovaného (využíváním soutěžních výkonů, spočívající v dlouhodobé propagaci a inzerci výrobků žalobce, ve svůj prospěch) je naplněna dílčí tzv. generální klauzule podle § 44 obch. zák. a konkrétně § 45 a § 47 obch. zák.

- Potvrzeno rozsudkem Vrchního soudu 3Cm0203/2011-549 ze dne 17.12.2012
- Odlišné stanovisko prof. Hajna podle kterého:
- dobré jméno OZ není dáno jen její propagací, ale i včasnou péčí věnovanou její ochraně,
- Soud neprovedl (z pohledu naplnění znaků nekalé soutěže) vážení možných újem a možných výhod obou stran sporu z pohledu principu proporcionality

K otázce územního dosahu uložené povinnosti žalovanému

- V daném případě soud rozhodoval jako soud Společenství, s ohledem na skutečnost, že žalobce se domáhal mimo jiné ochrany svých komunitárních ochranných známek č. OHIM 64527 a 146670.
-
- Podle čl. 97 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (které je účinné k datu rozhodování soudu) (dále jen „Nařízení“) při použití § 6 odst. 1 písm b) zákona č. 221/2006 Sb. Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. (dále jen „soud Společenství“).

- Podle bodu 16 preambule Nařízení rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. Na všechna řízení týkající se ochranných známek Společenství by se měl vztahovat nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [4], pokud toto nařízení nestanoví z těchto ustanovení výjimky.
-

- Jak vyplývá z čl. 97 Nařízení při použití čl. 103 téhož v případě „předběžných či ochranných opatření“ zdejší soud vystupuje jako soud Společenství a rozhoduje o těchto opatřeních s dosahem na celém území Evropské unie a to s ohledem na „jednotnou“ povahu ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 1 Nařízení, tj. rozhodnutí soudu má stejné účinky v celém Společenství. Uznání a výkon rozhodnutí soudu Společenství (zdejšího soudu) však může být realizován po provedení řízení ve smyslu Nařízení (ES) č. 44/2001, týkajících se uznání či výkonu (čl. 103 Nařízení).
-
- Až v průběhu řízení bylo prokázáno, že žalovaný své nedovolené aktivity rozšiřuje i na území jiných států Evropského společenství (Slovensko, Estonsko). Proto soud o zdržovacím nároku žalobce rozhodl s dosahem pro území všech členských států Evropského společenství.
- **Proto byla povinnost soudem uložena s dopadem na území celé EU (text v petitu).**

Aktuální aplikační problémy a dostupná
judikatura

- **Předběžné opatření – podmínky pro jeho vydání**

- Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 431/2008/19. 12. 2008
- Rozhodnutí o předběžném opatření (o návrhu na předběžné opatření) nespočívá – jak konstatováno i ve stanovisku NS ČR Cpjn 19/2006, publik. ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 63/2007, a vyplývá ze zákonné úpravy – na výsledcích dokazování, na závěru o skutkovém stavu a ani na právním posouzení věci, jeho jediným podkladem jsou (ve všech rozhodných hlediscích, uvedených zejména v ustanovení § 75c odst. 1 OSŘ) údaje a informace, které jsou obsaženy v návrhu a v listinách předložených návrhovatелеm, soud na jejich základě – aniž by vůbec umožnil druhému účastníku se k nim vyjádřit nebo přednést vlastní tvrzení a návrhy – zkoumá, zda jsou splněny podmínky a předpoklady pro nařízení předběžného opatření a přijaté předběžné opatření představuje jen prozatímní úpravu práv a povinností účastníků, aniž by jím bylo prejudikováno rozhodnutí ve věci.

- **Otázky „dodatků petitu – po dobu platnosti“**

- Např. 23Cdo1807/2008
- Výrok soudu „je povinen zdržet sea to po dobu trvání práv žalobce k ochranné známce v rozsahu, jak je dán ke dni vyhlášení rozsudku“
- Řeší otázky následného částečného zrušení či výmazu práva.
- Problém lze řešit též obnovou řízení

- **Užívání ochranných známek v prostředí internetu**

- Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 64/2009/23. 9. 2009
- Nejen že není možné, ale ani není obvyklé, aby v prostředí internetu pro určitého držitele označení byly vyhrazeny všechny možné jeho další varianty, slovní spojení a tvary, úpravy, slova odvozená se stejným slovním základem a slova příbuzná, atd., nehledě na možné užití označení v různých vrcholových doménách vedle domény národní (např. doménách .com, .org, nyní i .eu, atd.). Je věcí každého, nakolik pro něho významné a již zaregistrované označení bude si pro sebe chránit v prostředí internetu i tak, že si zajistí (registruje) i označení s ním jakkoli související. Pokud pak žalobci náleží právo užívat doménu s určitým označením, pak pouze toto označení je pro něho chráněno a jako takové mu poskytuje (zejména v postavení ve výčtu nabídek při zadání označení v internetových vyhledávacích) výhodu – a to i soutěžní výhodu – oproti jiným poskytovatelům služeb s jiným (byť podobným) zněním doménových jmen.
- (blog.cz x bloguje.cz)

- **Právo užívat nezapsané označení a možnost jeho poskytnutí dalším osobám**

- Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 329/2009/26. 4. 2010
- Právo k nezapsanému označení (shodně obvykle i označení, chráněné jako ochranná známka) se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku nebo službě (výrobkům či službám), poskytovaným držitelem takového označení a např. v souvislosti s prodejem podniku či jeho části je možný i přechod tohoto práva na (v daném rozsahu) právního nástupce. Zásadně (nehledě k tomu, že je to i pojmově vyloučeno) je však vyloučeno poskytování „licence“ k užívání nezapsaného označení třetím osobám, neboť i samo právo držitele nezapsaného označení je výjimkou k právu vlastníka ochranné známky a další rozšiřování takové výjimky bez opory v zákoně nelze připustit, nehledě k tomu, že by to bylo zcela v rozporu se zásadami, z nichž vychází právní úprava ochranných známek.

- **K podmínkám obnovy soudního řízení ve věcech průmyslových práv**

- Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 187/2009/29. 9. 2009

- Pokud soud při vydání svého nyní již pravomocného rozhodnutí vycházel v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 OSŘ a ustanovením § 154 odst. 1 OSŘ z tehdy aktuálních údajů, obsažených v databázi průmyslových vzorů, vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, a řídil se tak rozhodnutím, jímž došlo k zápisu průmyslového vzoru, pak později vydané pravomocné rozhodnutí Úřadu o výmazu tohoto průmyslového vzoru je tím rozhodnutím, jehož existence vede k naplnění podmínek § 228 odst. 1 písm. a) OSŘ pro povolení obnovy řízení.

- **K možnosti uložení povinnosti převést doménové jméno**

- rozhodnutí Městského soudu v Praze 19Cm69/2008-216 , Vrchního soudu v Praze 3Cmo265/2009-282
- Rozsudek Nejvyššího soudu 23Cdo3407/2010
- Otázka možnosti uložit povinnost bezplatně převést doménové jména (globtour.cz) v případě, kdy soud zjistí, že užití tohoto doménového jména je jednáním nekalé soutěže.
- Odlišná stanoviska obecných soudů a soudů nejvyššího
- Přílehlavá argumentace JUDr. Tomsy – Právní rádce 19/2012

- Podle soudu dovolacího:
 - jde především o odstranění závadného stavu, kdy tohoto má být dosaženo uložením povinnosti „odhlásit“ u registrátora pro sebe registrovanou doménu.
 - Nelze jít nad rámec odstraňovacího nároku rozhodnutím soudu o uložení povinnosti převést doménu na žalobce.

- Podle soudu prvního stupně a JUDr. Tomsy
 - Cílem, který má být dosažen, není pouhé odstranění závadného stavu, ale nastolení stavu, který tu po právu měl být.
 - Tím je právě výrok o povinnosti převést registrované doménové jméno na oprávněnou osobu, pokud o to oprávněný žádá v petitu.
 - Shodné rozhodování u WIPO
 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-0001>
 - podle kterého
 - „....se sporné doménové jméno <karenmillenireland-sales.com> převádí na stěžovatele“.

- Ostatní rozhodnutí **WIPO Arbitration and Mediation Center** na
- <http://www.wipo.int/amc/en/domains/casesx/index.html>
- Spory u domény .eu
- <http://eu.adr.eu/>

- **Tyto úvahy však nelze aplikovat automaticky.....**
- Věc Městský soud v Praze sp.zn. 21Cm22/2010 a rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cm055/2011-219
- Gulf Oil Benelux x Milanu Vondalovi
- Skutek:
- Žalobce Gulf dlouhodobě vlastníkem ochranných známek o znění Gulf platných na území ČR.
- Žalovaný Vondal (přesněji jeho společnost MEROL, s.r.o.) se na základě inzerátu žalobce stal výhradním distributorem a prodejcem výrobků žalobce, o registraci sporné domény žalobce věděl, vyla registrována s jeho tichým souhlasem, nic po dobu spolupráce se žalovaným proti této registraci nenamítal.

- Po ukončení spolupráce v roce 2009
- - žalobce požadoval převod domény,
- - žalovaný nadále výrobky prodává, získává je od jiného distributora.
- Podle soudu není dán důvod pro bezplatný převod domény
- Jednání žalovaného není nekalosoutěžní ani spekulativní či v rozporu v dobrými mravy.
- Žalovaný fakticky žalobce a jeho výrobky na trh v ČR uvedl a vynaložil značné prostředky na propagaci výrobků žalobce a to prostřednictvím doménového jména, které též na vlastní náklady zajistil a udržoval.
- Poznámka: Kdyby byl požadován převod za úplatu????

- **K otázce poskytnutí ochrany OZ při dlouhodobém souběžném užívání**
- VS v Praze 3Cmo 46/2012-78
- Otázka nároku vlastníka HOTEL HORIZONT (Šumava) proti uživateli označení HORIZONT (Krkonoše)
- Oba užívají souběžně a dlouhodobě.
- Soud prvního stupně žalobu zamítl na právo předchozího uživatele § 10 ZOZ
- Soud odvolací uvedl, že užívání nebylo nepřerušené, proto žalobě vyhověl s tím, že však postačí k slovu HORIZONT doplnit slovo OREA (OREA HOTELS – obchodní firma žalovaného), přihlédl tedy k dlouhodobému souběžnému užívání.

- K otázce tvrzené „skutečné“ postavě spotřebitele v reklamě – srovnávací reklama
- Rozhodnutí NS 23Cdo1618/2010-229
- Srovnávací reklama

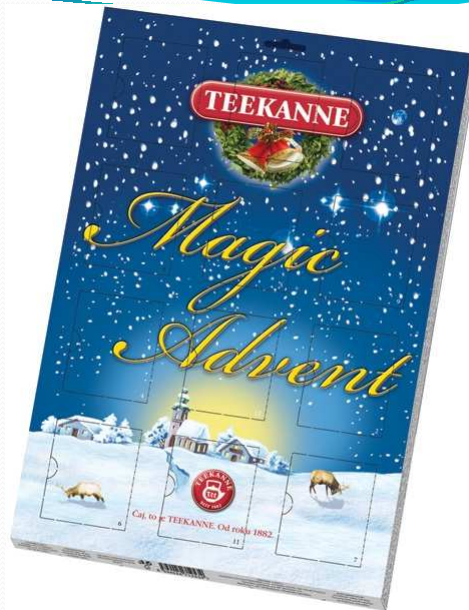


- Sporné otázky
- Přípustná srovnávací reklama?
- Jde vůbec o srovnání? Žalovaný tvrdil, že jde o „skutečný“ příběh „existující“ spotřebitelky.
- Závěr: reklama je nepřípustnou srovnávací reklamou jelikož nesrovnává objektivní znaky – tj. cenu.
- V době reklamy měl žalobce prokazatelně v nabídce výhodnější tarif pro mladé (cílová skupina reklamy), přesto žalovaný použil pro srovnání tarif jiný (méně výhodný). Srovnáván byl však byl tarif žalovaného pro mladé.

- **K otázce relevantních výrobků a poskytnutí ochrany „běžnému“ výrobku**
- Adventní kalendář
- Po provedeném dokazování vzal soud za prokázané, že žalobce č. 1 je majitelem užitého vzoru č. CZ 14851 s názvem „čajový adventní kalendář“ s prioritou ode dne 29. 7. 2004 , který byl zapsán do rejstříku dne 25. 10. 2004 (osvědčení o zápisu, prodloužení doby platnosti). Předmětem ochrany užitého vzoru žalobce č. 1 je technické řešení – provedení čajového kalendáře
- <http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xpri m=805199&lan=cs>



- Žalovaný



- Jde o jednání nekalosoutěžní
- - Vyvolání nebezpečí záměny
- - Porušování práv k užitému vzoru
- Na tomto vyvolání nebezpečí záměny nemění nic ani to, že žalovaní jsou nadnárodními společnostmi s velkým obratem. Prodejem ve velkém nelze ospravedlnit závadné konání a vyvolání nebezpečí záměny s jiným výrobkem jiného soutěžitele (případně parazitování na pověsti) se mohou dopouštět i „velké“ firmy. Kredit čajového kalendáře byl spojen výlučně se žalobcem č. 2 (případně s jeho zakladatelem žalobcem č. 1).

- **SEU a OZ**

- **C-307/10 IP TRANSLATOR**

- Otázka rozsahu seznamu výrobků a služeb
- Otázka rozsahu ochrany pokud jsou uvedena tzv. záhlaví tříd z třídníku výrobků a služeb.
- Rozsah dle Sdělení prezidenta OHIM č. 4/03
- Praxe v ČR zcela jiná, rozhodující je seznam výrobků a služeb

- **Spojené věci C236/08 až C238/08**

- **Google x Louis Vuitton Malletier SA a spol**

- Otázka odpovědnosti provozovatele vyhledavače
- Otázka užití OZ v obchodním styku

- Provozovatel je odpovědný pouze v případě, kdy přes upozornění neodstraní sporná označení, porušující OZ
- Předpokladem je však aktivní ingerence vlastníka známky, nikoliv aktivní „snaha“ provozovatele neporušovat OZ třetích osob.

Literatura

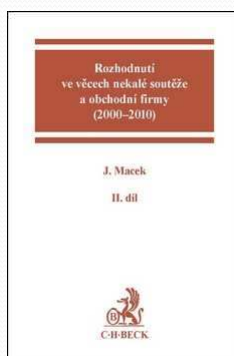
- Horáček, Macek, Biskupová
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010



- Horáček, Čada, Hajn
Práva k průmyslovému vlastnictví, **II. vydání**,
C.H.BECK, 2012



- Macek, J.
Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000 - 2010) II.díl, C.H.Beck, 2011



Děkuji za pozornost

