



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Čurdy a soudkyň JUDr. Gabriely Kučerové a JUDr. Yvony Svobodové ve věci

žalobce: **Nakladatelství Fraus, s.r.o.**, IČO 64831027
se sídlem Edvarda Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň
zastoupený advokátem JUDr. Petrem Holým
se sídlem Místecká 567, 199 00 Praha 9

proti
žalovanému: **TAKTIK International, s.r.o.**, IČO 36843954
se sídlem Krompašská 510/96, Košice, Slovenská republika
podnikající na území České republiky prostřednictvím TAKTIK
International s.r.o., organizační složka, IČO 28495802
se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
zastoupený advokátem Dr. iur. Erwinem Hanslikem
se sídlem U Prašné brány 1078/1, 101 00 Praha 1

o ochranu práv majitele ochranné známky a ochranu před nekalou soutěží, **k odvolání žalobce a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2022, č. j. 41 Cm 11/2015-506,**

takto:

- I. Návrh žalovaného na přerušení řízení za účelem položení předběžné otázky SDEU se zamítá.
- II. Odvolání žalobce proti výroku IV. rozsudku soudu prvního stupně se odmítá.
- III. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. potvrzuje, ve výrocích IV. a V. zrušuje a v tomto rozsahu se věc vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem ve výroku I. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zdržet se nabídky, distribuce a prodeje pracovních sešitů Hravá čeština 6, Hravá čeština 7, Hravá čeština 8, Hravá čeština 9, Hravá fyzika 6, Hravá fyzika 7, Hravá fyzika 8, Hravá fyzika 9, Hravý zeměpis 6, Hravý zeměpis 7, Hravý zeměpis 8, Hravý zeměpis 9 a Hravá matematika 6, ve výroku II. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému sdělit žalobci tam specifikované informace týkající se pracovních sešitů uvedených ve výroku I., a to zvláště pro každý kalendářní rok počínaje rokem 2020, ve výroku III. zamítl žalobu o uložení povinnosti žalovanému zveřejnit na www stránkách www.etaktik.cz po dobu minimálně 12 měsíců omluvu v tam uvedeném znění, ve výroku IV. uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč do tří dnů do právní moci rozsudku a ve výroku V. rozhodl o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.
2. Vyšel z tvrzení žalobce o tom, že je učebnicovým nakladatelstvím, na českém trhu působí již od roku 1995, přičemž získal řadu ocenění za vydávání učebnic a slovníků v České republice i v Evropě, je mj. vlastníkem slovních ochranných známek č. 343606 „FRAUS“ s právem přednosti 14. 7. 2014 a č. 343605 „Nakladatelství Fraus“ s právem přednosti 14. 7. 2014 a kombinované ochranné známky č. 292884 „FRAUS“ s právem přednosti 12. 3. 2007, všech zapsaných pro tř. 9, 16 a 41. Žalobce uvedl v roce 2002 a v letech následujících na český trh pracovní sešity určené k použití spolu s jeho učebnicemi. Jedná se konkrétně o řady pracovních sešitů odpovídající 6. až 9. třídám základních škol a víceletých gymnázií, které tvoří komplexní soustavu spolu s odpovídajícími učebnicemi žalobce – pracovní sešity Český jazyk 6, 7, 8 a 9, pracovní sešity Zeměpis 6, 7, 8 a 9 a pracovní sešity Fyzika 6, 7, 8 a 9. Učební materiály žalobce jsou na českém trhu již zavedené a učebnice spolu s příslušnými pracovními sešity představují tzv. ucelenou řadu učebnic ve smyslu čl. I odst. 5 písm. c) směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) ze dne 30. 9. 2013 a jako takové získaly od MŠMT odpovídající schvalovací doložku, která je nutností pro zařazení jakéhokoliv učebního materiálu na seznam pomůcek, které školy mohou nakoupit a poskytovat žákům bezplatně dle § 27 školského zákona.
3. Žalovaný, který nikdy nevydal na českém trhu žádné učebnice, začal ve školním roce 2013/2014 uvádět na tuzemský trh vlastní pracovní sešity určené pro 6. až 9. třídy základních škol a víceletých gymnázií: Hravá čeština; Hravý zeměpis a Hravá fyzika. V pracovních sešitech řady „Hravá čeština“ žalovaný uvádí, že se jedná o pracovní sešity pro učebnice žalobce, kterým byla udělena doložka MŠMT, přestože těmto sešitům nikdy taková schvalovací doložka udělena nebyla, ani být udělena nemohla (neboť jim chybí učebnice, které by je doplňovaly), jak žalobce podrobně rozvedl. Žalovaný nejen že neoprávněně ve svých pracovních sešitech Hravá čeština používá schvalovací doložku, která náleží žalobci, ale dokonce k jejímu uvození používá odkaz na učebnice žalobce, jeho obchodní firmu a ochrannou známku „FRAUS“. Poté vydal žalovaný pracovní sešity z řady Hravý zeměpis, Hravá fyzika a Hravá matematika (pro 6. ročník), kde již pouze uvádí, že tyto pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím „Nakladatelství Fraus“ nebo k učebnicím Fraus. Odkazy na učebnice žalobce inzeruje žalovaný pro své pracovní sešity i na svých českých internetových stránkách, dokonce se snaží zmást českého zákazníka tím, že zde uvádí podrobnosti o slovenské doložce, která však nemá jakýkoliv relevantní vztah k českému trhu, navíc se jedná pouze o doporučující (nikoliv schvalovací) doložku. Žalobce má za to, že žalovaný popsáním jednáním neoprávněně (bez souhlasu žalobce a bez objektivního důvodu) zasahuje ve smyslu § 8 ZOZ (zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) do práv k ochranným známkám „FRAUS“, toto jednání naplňuje i generální klauzuli nekalé soutěže dle § 2976 OZ. Žalovaný se snaží dosáhnout u zákazníků dojmu, že se jedná o pracovní sešity vydávané jako součást soustavy, kterou vydává žalobce a nepoctivým způsobem zneužívá toho, že nemusel vytvořit vlastní učebnice a ani nemusel usilovat o získání schvalovací doložky MŠMT. Žalobce zdůraznil, že vytvoření vlastních učebnic je časově, finančně i odborně náročnější než vytvoření doprovodných sešitů. Podle žalobce jednání

žalovaného naplňuje i speciální skutkové podstaty nekalé soutěže - klamavé reklamy, klamavého označování zboží, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti jiného soutěžitele. Žalobce zdůraznil, že „trh“ s učebnicí pomůckami je kvalifikovaný a konzervativní, kdy učitelé vždy přihlížejí při výběru učebnic i k tomu, zda MŠMT udělilo dotyčným pomůckám schvalovací doložku. Žalovaný se však rozhodl proniknout na český trh metodami, které jsou dle názoru žalobce za hranicemi slušného chování, ale i za hranicemi férové hospodářské soutěže. Dokonce v rámci katalogu v roce 2013 žalovaný uvedl, že jeho pracovní sešity Hravá čeština jsou „nejlepšími pracovními sešity k učebnicím Fraus...“, aniž by takový superlativ byl jakkoliv vysvětlen či doložen. Podobné informace byly poskytnuty i knižním distributorům, kteří je umístili na své e-shopy. Tyto lživé či matoucí informace již splnily svoji historickou roli v „nabalení“ prvních zákazníků, takže od nich žalovaný upustil (tzv. efekt sněhové koule). Nicméně kontrolní nákupy z roku 2016 dokládají, že publikace s odkazy na jiné nakladatele jsou v běžném prodeji i v této době.

4. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že žalobce se snaží získat faktický monopol pro sekundární trh pracovních sešitů k jím vydávaným učebnicím, což je v rozporu se zásadou volné hospodářské soutěže. S poukazem na § 10 odst. 1 písm. c/ ZOZ žalovaný odmítl, že by svým vstupem na trh s předmětnými pracovními sešity porušil právo žalobce k jeho ochranným známkám nebo k jeho firmě či že by se dopustil nekalosoutěžního jednání. Zdůraznil, že se na trhu snaží vybudovat svou vlastní grafickou identitu odlišnou od konkurentů, všechny jeho pracovní sešity mají jednotnou grafickou úpravu a na titulní straně se vždy nachází velký nápis označující předmět, částečně překrytý termínem „hravý“. Významná je podle žalovaného i skutečnost, že v rámci informování v sešitu odkazuje nejen na produkty žalobce, ale i na produkty jiných konkurentů. Pokud žalobce vytýká žalovanému neoprávněné užívání schvalovací doložky MŠMT, ani s tímto nelze souhlasit. Žalovaný pouze v tiráži uvádí, že se jedná o pracovní sešity pro učebnici, které byla udělena schvalovací doložka. Tato informace nemůže vyvolat u informovaného adresáta dojem, že by schvalovací doložka byla udělena samotnému sešitu. Pokud žalovaný uváděl na svých internetových stránkách slovenskou doložku, činil tak s cílem na českém trhu dokázat, že není žádným nováčkem na trhu s učebnicemi. Žalovaný dále uvedl, že přestože nepovažuje své jednání za protiprávní, rozhodl se již v září 2014 neuvádět v nových publikacích žádné konkrétní odkazy na nakladatelství Fraus resp. jeho publikace (včetně doložky). V nových publikacích jsou tedy tyto odkazy odstraněny, totéž platí i pro internetové stránky žalovaného s tím, že již neodkazuje na slovenskou doložku. Doprodej posledních sešitů proběhl v září 2015, v březnu 2016 žalovaný kontaktoval své distributory a požádal je o vrácení všech sporných pracovních sešitů, které mají na skladě. Poukázal i na to, že v období květen 2015 – únor 2016 získal žalovaný od MŠMT pět doložek pro své učebnice a pracovní sešity (např. Hravá prvouka) a pro školní rok 2016-2017 vydal učebnice Hravý zeměpis pro 6. ročník a Hravý dějepis pro 6. ročník.
5. Soud prvního stupně dále v odůvodnění rozhodnutí připomněl, že ve věci již rozhodl, a to rozsudkem ze dne 9. 11. 2016, č. j. 41 Cm 11/2015-216, kdy žalobě vyhověl co do požadovaných zdržovacích nároků - výrok I. /zamítnuto pouze do požadovaného zdržení se užívání kombinované ochranné známky žalobce/ a výroky II., III., V., VI., ve výroku VII. uložil žalovanému zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč, ve výroku VIII. uložil žalovanému povinnost zveřejnit ve dvou různých číslech periodik Učitel'ské noviny, Rodina a škola a Knižní novinky omluvu, ve výroku IX. uložil žalovanému sdělit žalobci požadované informace: počet kusů pracovních sešitů Hravá čeština 6, Hravá čeština 7, Hravá čeština 8, Hravá čeština 9, a to zvláště pro každý kalendářní rok počínaje rokem 2010, které žalovaný vyrobil a dodal na trh v České republice, ve výroku IV. týkajícím se požadovaného stáhnutí tam uvedených pracovních sešitů žalovaného z trhu a ukončit nabídku a spolu s těmi, které jsou dosud ve skladu výrobce, je skartovat za přítomnosti notáře, byla žaloba zamítnuta; ve výroku X. bylo rozhodnuto o vyloučení nároku na náhradu škody ve výši 3 662 846 Kč k samostatnému řízení a ve výroku XI. byla uložena žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení. Proti citovanému rozsudku se

odvolal pouze žalovaný a zamítavé výroky tak nabyly právní moci. Vrchní soud v Praze pak rozsudkem ze dne 20. 2. 2018, č. j. 3 Cmo 38/2017-252, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II., III., V., VI. a IX., ohledně výroku VIII. rozsudek potvrdil ve znění omluvy: „TAKTIK International s.r.o. se tímto omlouvá Nakladatelství Fraus s.r.o. za nepravdivé a zavádějící informace, které publikoval ve svých pracovních sešitech pro druhý stupeň základních škol“ a ve výrocích VII. (ohledně peněžitého zadostiučinění) a XI. (o nákladech řízení) rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V návaznosti na to soud prvního stupně rozsudkem ze dne 18. 7. 2018, č. j. 41 Cm 11/2015-302, ve výroku I. uložil žalovanému zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč a ve výroku II. zaplatit náhradu nákladů řízení. Tento druhý rozsudek byl usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 2021, č. j. 3 Cmo 176/2020-393, zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, a to s ohledem na to, že v mezidobí Nejvyšší soud k dovolání žalovaného rozsudkem ze dne 26. 11. 2019, č. j. 23 Cdo 4406/2018-326, zrušil rozsudek soudu prvního stupně ze dne 9. 11. 2016 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 2. 2018 (týkající se potvrzujících výroků) a věc vrátil v tomto rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolací soud vytkl oběma soudům, že kritéria pro aplikaci § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ posoudily v rozporu s rozhodovací praxí Soudního dvora EU a dovolacího soudu, která z judikatury SDEU vychází. V této souvislosti odkázal na rozsudek SDEU ze dne 17. 3. 2005, C-228/03 Gillete proti LA-Laboratories, který se zabýval interpretací čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, která byla transponována do českého právního řádu v podobě § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ, s tím, že SDEU dospěl k závěru, že posuzování, zda byla ochranná známka užitá oprávněně, je závislé na zjištění, zda takové užití bylo nezbytné pro označování účelu výrobku. Skutečnost, zda se jednalo o příslušenství či náhradní díly, není podle dovolacího soudu rozhodná, neboť Směrnice i ZOZ uvádí příslušenství a náhradní díly pouze jako příklady účelu výrobku, pro jejichž označení může být nezbytné užití cizí ochrannou známku. Takové užití známky třetí osobou, která není jejím majitelem, je pro označení účelu výrobku nezbytné, pokud představuje v praxi jediný prostředek, jak veřejnosti srozumitelně a úplnou informací o tomto účelu poskytnout. Dalším kritériem je dle SDEU nutné posouzení, zda užití ochranné známky bylo v souladu s obchodními zvyklostmi. Podle dovolacího soudu soudy obou stupňů pochybily, pokud odmítly aplikovat závěry citovaného rozsudku SDEU s odůvodněním, že se nejedná v projednávané věci o příslušenství či náhradní díly, a nezabývaly se nezbytností označení. K tomu dovolací soud zdůraznil, že důkazní břemeno prokázání nezbytnosti použití ochranné známky „FRAUS“ leží na žalovaném, o čemž musí být ve smyslu § 118a o. s. ř. (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) poučen. Stejně tak podle dovolacího soudu oba soudy rezignovaly na podrobné posouzení kritéria formulovaného v judikatuře SDEU, zda je užití ochranné známky v souladu s obchodními zvyklostmi, konkrétně zda nebylo užitó způsobem, který může vzbuzovat dojem propojení mezi třetí osobou a majitelem ochranné známky. V této souvislosti dovolací soud zmínil, že v pracovních sešitech žalovaný odkazoval i na další učebnice.

6. Soud prvního stupně dále uvedl, že žalobce v dalším řízení upravil uplatněné nároky, když částečně vzal žalobu zpět a rozšířil žalobu o jeden zdržovací nárok, nově formuloval požadovanou omluvu a požadované sdělení informací, o těchto procesních úkonech soud prvního stupně rozhodl usnesením ze dne 26. 1. 2022, jímž řízení částečně zastavil a připustil rozšíření žaloby o nový zdržovací nárok a vyhověl úpravě omluvy a formulaci požadovaných informací, zároveň nepřipustil nově požadované rozšíření žaloby o uložení povinnosti žalovanému stáhnout z trhu specifikované pracovní sešity a nepřipustil změnu žaloby týkající se zaplacení přiměřeného zadostiučinění ve výši nejméně 10 % ze součtu ročních zisků žalovaného před zdaněním od roku 2013 až do rozhodnutí soudu. Soud v této souvislosti připomněl, že o původně žalobcem uplatněném nároku na stáhnutí pracovních sešitů žalovaného z trhu (navíc tehdy v požadovaném užším rozsahu) bylo již pravomocně rozhodnuto zamítnutím tohoto nároku. K finančním nárokům soud připomněl, že žalobce se domáhá ve vyčleněném řízení po žalovaném současně náhrady škody, o čemž nebylo dosud rozhodnuto.

7. Žalovaný ve vyjádření k závaznému právnímu názoru dovolacího setrval na své námitce, že s odkazem na § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ bylo užití slovní ochranné známky Fraus nezbytné k označení účelu pracovních sešitů žalovaného, tj. k informování žáků, rodičů a učitelů, že se pracovní sešity žalovaného specializují na procvičení učební látky probírané v rozsahu dle učebnic žalobce a dalších vybraných nakladatelství. Odkazy na jiná nakladatelství jsou ryze funkční a mají za účel zvýšení uživatelského komfortu osob, které s nimi pracují. Zdůraznil, že ochrannou známku „FRAUS“ užil způsobem, který nevzbuzuje dojem propojení mezi žalobcem a žalovaným, užil ji popisným způsobem za účelem odkazu na učebnice žalobce. Přitom učinil vše, aby odlišil své pracovní sešity od učebnic a pracovních sešitů žalobce, čímž vyloučil nebezpečí záměny i asociace svých pracovních sešitů s učebnicemi a pracovními sešity žalobce. Pokud jde o žalobcem aktuálně uplatněné nároky, namítl, že již dne 30. 5. 2018 sdělil žalobci požadované informace, a to na základě tehdy pravomocného rozsudku ze dne 9. 11. 2016 ve spojení s potvrzujícím rozsudkem odvolacího soudu (následně zrušených), a to nad rámec tehdy přisouzeného nároku (Hravá čeština 6 – 9) týkající se rovněž Hravé fyziky 6 – 9, Hravého zeměpisu 6 – 9 a Hravé matematiky 6. Nad rámec uložené povinnosti žalovaný dne 1. 11. 2019 poskytl žalobci informaci o souvisejících tržbách. Vznosl další výhrady vůči nově požadovanému nároku na poskytnutí informací a s ohledem na jeho nepoměr k závažnosti porušení práva (zejména s ohledem na dobu, která uplynula) a dále z důvodu, že žalobce již informace obdržel, navrhl zamítnutí takového nároku. Ve vztahu k nároku v podobě omluvy žalovaný namítl, že na základě tehdy pravomocného rozsudku ve znění rozsudku odvolacího soudu již zveřejnil omluvu (ve stanoveném znění a rozsahu) a žalobcem požadovaná omluva je v rozporu se stanoviskem odvolacího soudu opětovně nepřiléhavá, příliš obsáhlá a popisná, a to při nezměněném skutkovém stavu. Nadále žalovaný setrval na námitce, že žalobce vůbec netvrdí, jaká konkrétní újma mu měla jednáním žalovaného vzniknout a co opodstatňuje jeho nárok na peněžité zadostiučinění v požadované výši.
8. Žalobce v replice uvedl, že žalovaný neprokázal, že užití ochranné známky „FRAUS“ ve smyslu § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ a dovolacím soudem odkazovaného rozhodnutí SDEU v pracovních sešitech žalovaného bylo nezbytné, resp. představovalo v praxi jediný prostředek, jak veřejnosti srozumitelnou a úplnou informaci o účelu výrobku (pracovních sešitů) poskytnout, s cílem zachovat systém nenarušené soutěže a trhu tohoto výrobku. Neustálé opakování ochranných známek žalobce a dalších soutěžitelů na každé stránce publikace žalovaného nepřinášelo žádnou informaci, ani přidanou hodnotu pro spotřebitele, ale přinášelo výraznou komerční výhodu pro žalovaného, neboť se tím mohl parazitně navěšovat na úspěšné soutěžitele. Žalobce v této souvislosti odkázal na stanoviska akademických autorit a nejvýznamnějších nakladatelů na učebnicovém trhu (která si v mezidobí vyžádal) s tím, že všichni oslovení shodně sdělili, že nezbytnost propojení učebnice s pracovním sešitem konkurence neexistuje, naopak takové propojení je z didaktického a pedagogického hlediska zcela nežádoucí a nevhodné.
9. Soud prvního stupně dále uvedl, že vycházel ze skutkového stavu, jaký byl podkladem pro vydání jeho rozsudku ze dne 9. 11. 2016 (a jaký byl potvrzen odvolacím soudem) s tím, že mezi účastníky nebylo sporné, že žalobce je od 90. let minulého století na českém trhu zavedeným vydavatelem mj. učebnic pro základní školy, které vydává na základě schvalovací doložky MŠMT, od roku 2002 pak vydává rovněž pracovní sešity k těmto učebnicím – jedná se např. o pracovní sešity Český jazyk, Zeměpis a Fyzika pro tř. 6, 7, 8 a 9 ZŠ a víceletá gymnázia, pracovní sešity tvoří s učebnicemi ve smyslu § 27 odst. 1 školského zákona a čl. 1 směrnice MŠMT ze dne 30. 9. 2013 jeden funkční celek. Dále nebylo sporu o tom, že žalovaný min. od školního roku 2013/2014 vstoupil na relevantní český trh a začal vydávat a distribuovat pracovní sešity pro 6. až 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia s názvem Hravá čeština, Hravá fyzika, Hravý zeměpis, Hravá matematika, které byly volně vydávány k příslušným učebnicím žalobce a jiných soutěžitelů, aniž by žalovaný disponoval (byl povinen disponovat) příslušnou schvalovací doložkou. Jednalo se tedy pouze o volné doplnění učebnic jiných soutěžitelů. Podle soudu nebylo prokázáno ani žalobcem tvrzeno, že by žalovaný

začal vydávat pracovní sešity před rokem 2013. Na základě zjištění z provedeného dokazování (z obsahu výtisků prvního vydání pracovních sešitů celé řady Hravá čeština žalovaného, pracovních sešitů žalovaného řady Hravá fyzika pro příslušný ročník ZŠ a víceletá gymnázia, 1. vydání z roku 2014, z pracovních sešitů žalovaného řady Hravý zeměpis pro ZŠ a víceletá gymnázia, 1. vydání z roku 2013, z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, z obsahu českých webových stránek žalovaného, zjištěného znalcem z oboru výpočetní techniky Ing. Vladislavem Černým v posudku č. 138 ze dne 26. 6. 2014, z výtisků 2. vydání řady pracovních sešitů Hravá čeština, z čestného prohlášení jednatele tiskárny Print Centrum, s.r.o. ze dne 23. 9. 2016, z čestných prohlášení žalovaným oslovených učitelů z listopadu a prosince 2021, z písemných vyjádření z ledna 2021 žalobcem oslovených pedagogů) a v intencích závazného právního názoru dovolacího soudu dospěl soud prvního stupně k závěru, že žaloba je do základu důvodná. Předeslal, že trh s učebnicemi má svá specifická pravidla, že nelze bránit novému soutěžiteli, aby vstoupil na tento trh, musí však přitom jednat v souladu s právem, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Žalovaný v roce 2013 vstoupil na relevantní český trh tím, že začal vydávat pracovní sešity, v nichž se odkazoval na zavedené učebnice žalobce a dalších soutěžitelů, aniž by sám učebnice ke svým sešitům vydával a disponoval příslušnou schvalovací doložkou MŠMT. Namísto toho v prvním vydání řady Hravá čeština bez souhlasu žalobce odkazoval na jeho doložku MŠMT, k čemuž zjevně nebyl oprávněn. Stejně tak bez konzultace se žalobcem odkazoval na každé straně svého sešitu užitím slovní ochranné známky „FRAUS“ na konkrétní stránky příslušné učebnice. Podle soudu žalovaný ani v dalším řízení v intencích závazného právního názoru dovolacího soudu neprokázal, že ve smyslu § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ (ve spojení s výše citovaným rozhodnutím SDEU ze dne 17. 3. 2005, C-228/03 Gillete proti LA-Laboratories) bylo užití slovní ochranné známky „FRAUS“ nezbytné pro označování účelu výrobku (pracovního sešitu), když užití slovní ochranné známky žalobce (bez jeho souhlasu) by muselo být v praxi jediným prostředkem, jak veřejnosti srozumitelně a úplnou informací o tomto účelu poskytnut. Žalobce vydával na základě schvalovací doložky pro stejné učebnice své pracovní sešity, které s učebnicí tvořily nedílný celek. Žalovaný se rozhodl vydávat pracovní sešity, které však byly svým účelem pouze volně doplňující učebnice žalobce a dalších soutěžitelů pro český jazyk či fyziku pro příslušný ročník ZŠ a víceletého gymnázia. Soud přihlédl i k názoru žalobcem oslovených děkanů Pedagogických fakult, podle nichž, nejde-li o pracovní sešity tvořící s učebnicí nedílný celek, jsou odkazy v pracovních sešitech na učebnice jiných nakladatelů (bez jejich souhlasu a konzultace) nejen nezbytné, ale naopak jsou nežádoucí. Podporu tohoto názoru lze podle soudu dovodit i z vyjádření zástupců významných nakladatelství v daném segmentu trhu. Soud uzavřel, že užití ochranné známky „FRAUS“ v sešitech žalovaného nebylo nejen nezbytné, ale dokonce bylo nežádoucí, přičemž zamýšlený účel předmětných pracovních sešitů (odkazovat na konkrétní stránky učebnic žalobce) ze strany žalovaného je obecně v rozporu s účelem pracovních sešitů, které tvoří nedílný celek s učebnicí. Na tomto závěru podle soudu nemohou nic změnit názory žalovaným oslovených učitelů a rodičů, kteří pouze hodnotili odkazy v pracovních sešitech na učebnice jako užitečné a přínosné, nikoliv však jako nezbytné. Soud dále dovodil, že nebylo splněno ani kritérium užití ochranné známky v souladu s obchodními zvyklostmi s tím, že užití ochranné známky v rámci příslušných odkazů na učebnice žalobce je za daných okolností způsobilé vzbuzovat u veřejnosti dojem propojení se žalobcem, respektive asociovat jeho souhlas s provázaností pracovních sešitů žalovaného a učebnic žalobce, přičemž asociace propojení žalovaného se žalobcem je umocněna i účelovým užitím schvalovací doložky žalobce. Na tomto závěru dle názoru soudu pak nic nemění, že se žalovaný ve sporných sešitech Hravá čeština a Hravá fyzika odkazoval na učebnice či doložku dalších soutěžitelů. Soud poukázal i na to, že pokud žalovaný sám od užívání ochranné známky žalobce upustil, svědčí to o tom, že nezbytnost užívání tohoto označení v prvních vydáních zde nebyla. Soud uzavřel, že žalovaný při své obchodní činnosti výše popsaným jednáním spočívajícím v užití slovní ochranné známky „FRAUS“ bez souhlasu žalobce v prvních vydáních Hravá čeština a Hravá fyzika neoprávněně dle § 8 odst. 2 ZOZ zasáhl do práv žalobce.

10. Při posouzení věci z hlediska tvrzené nekalé soutěže soud uvedl, že mezi účastníky je přímý konkurenční vztah a připomněl, že neoprávněný zásah do průmyslových práv soutěžitele je v rozporu s dobrými mravy soutěže a naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže dle § 2976 o. z. (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Projevem nekalé soutěže je podle soudu i v jiných pracovních sešitech prvního vydání – řada Hravého zeměpisu a Hravá Matematika 6 uvedení doporučení mj. odkazem na Nakladatelství Fraus (příslušný ročník). Dále je podle soudu nutné přihlídnout (z hlediska posouzení dobrých mravů v soutěžním prostředí) k dalším jednáním žalovaného v době, kdy vstupoval na český trh. Uvedl, že žalovaný namísto toho, aby vytvořil vlastní učebnice a k tomu pracovní sešity (což by vyžadovalo schvalovací doložku, finanční i časovou náročnost), vytvořil nejprve pracovní sešity s uvedením schvalovací doložky žalobce a odkazy na jeho zavedené učebnice, a to se zjevným účelem navodit klamavý dojem propojení sešitů žalovaného se zavedenými učebnicemi žalobce jako jednoho funkčního celku, čímž si žalovaný zjednal na úkor žalobce neoprávněnou soutěžní výhodu při vstupu na český trh. Nemůže být sporu o tom, že žalobce musel vynaložit na každou jednotlivou učebnici odborné úsilí, čas i finanční prostředky. Rozpor s dobrými mravy soutěže lze podle soudu spatřovat rovněž v prezentaci katalogu žalovaného pro školní rok 2013/2014 na jeho internetových stránkách, kdy bez jakéhokoliv zdůvodnění uváděl, že jeho sešity jsou nejlepší pro učebnice Fraus. Za daných okolností nelze toto tvrzení žalovaného považovat za přípustnou superlativní reklamu či nadsázku. S ohledem na sledovaný účel a s tím spojené možné důsledky tohoto tvrzení žalovaného ve vztahu k odborné veřejnosti a zákazníkům v době vydání předmětného katalogu v roce 2013, nepovažoval soud za podstatné zabývat účastníky předloženými odbornými hodnoceními a srovnáním předmětných sešitů žalobce a žalovaného co do jejich kvality, když to podle jeho názoru ani objektivně nelze. Za účelové jednání žalovaného zjednat si nekalým způsobem na úkor žalobce postavení při vstupu na český trh soud považuje i shora prokázané na českých webových stránkách žalovaného uvádění doložky (vydané na Slovensku pouze jako doporučující), a to pod zvýrazněným nadpisem „doložka MŠMT“ (odpovídající pouze zkratce Ministerstva školství ČR), což při bližším prozkoumání se ukazuje jako nepravdivé resp. zavádějící, a to přestože muselo být žalovanému známo, že jakákoliv doložka udělená v dané oblasti podnikání Ministerstvem školství pro území SR není relevantní pro český trh. Soud proto dospěl k závěru, že výše uvedená jednání žalovaného související s jeho vstupem na český trh jsou ve vztahu k žalobci jako soutěžiteli v rozporu s dobrými mravy soutěže a nesou zjevné znaky parazitního jednání. Způsobilst přivodit žalobci újmu pak je podle soudu je jistě dána jednak rozmělněním rozlišovací způsobilosti ochranné známky žalobce a dále možným odlivem zákazníků na poměrně úzkém relevantním trhu, kdy žalobce v rozhodné době rovněž vydával ke stejným učebnicím své vlastní pracovní sešity. V daném případě tedy byly naplněny všechny znaky nekalé soutěže podle § 2976 odst. 1 o. z. Na těchto závěrech pak nemůže nic změnit ani argumentace žalovaného, že předmětné pracovní sešity jsou označeny chráněným logem TAKTIK a designové provedení obalů těchto sešitů není zaměnitelné se sešity žalobce.
11. Při posuzování důvodnosti uplatněných nároků soud při aplikaci § 2988 o. z. a § 4 a § 5 zák. č. 221/2006 Sb. dovodil, že pokud žalovaný v roce 2016 (aniž by bylo nařízeno ve věci předběžné opatření) stáhl z trhu závadná první vydání sporných pracovních sešitů Hravá čeština, Hravá fyzika, Hravý zeměpis a Hravá matematika 6, přičemž v řízení prokázal, že druhá a následná vydání jeho pracovních sešitů již závadné odkazy neobsahovaly, nejsou důvodné zdržovací nároky a v tomto rozsahu žalobu zamítl. S ohledem na aktuální stav nevyhověl soud ani nároku na poskytnutí informací. V této souvislosti zdůraznil, že tento nárok se ve smyslu § 3 zák. č. 221/2006 Sb. týká pouze závadných výtisků prvního vydání řady Hravé češtiny a prvního vydání řady Hravé fyziky, kde došlo k neoprávněnému zásahu do průmyslového práva žalobce. Žalovaný prokázal, že na základě tehdy pravomocného rozhodnutí poskytl žalobci příslušné informace, a to ještě nad rámec přisouzeného nároku (vztahujícího se pouze k řadě Hravé češtiny), týkající se příslušných údajů o vyrobeném zboží, včetně informací o souvisejících tržbách (požadovaných žalobcem od roku 2010 do současnosti). Soud zde i přisvědčil námitce žalovaného o tom, že žalobcem nově požadované

informace o výrobcí či distributorech předmětných pracovních sešitů nejsou s ohledem na průběh dokazování a zjištěný aktuální skutkový stav již nutné a účelné k rozkrytí distribučního řetězce. Pokud jde o nárok na zadostiučinění ve formě omluvy a v penězích, uvedl soud, že porušením práva k ochranné známce a nekalosoutěžním jednáním žalovaného vznikla žalobci újma spočívající zejména v rozmělnění hodnoty slovní ochranné známky „FRAUS“ a snížení dobré pověsti (goodwillu) dlouhodobě budovaného podnikání žalobce v daném segmentu trhu u zákazníků a odborné veřejnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žalovaným uváděné tvrzení, že jeho pracovní sešity Hravé češtiny k učebnicím Fraus jsou nejlepší, bylo v rámci katalogu 2013/2014 na internetu uveřejněno po dobu minimálně 1 rok, a to v rozhodné době, kdy se žalovaný snažil etablovat na český trh a získat zákaznickou základnu. Současně soud přihlédl k tomu, že žalovaný v dalším řízení (po zrušení rozsudků dovolacím soudem) prokázal, že v souladu s tehdy pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu zveřejnil omluvu ve znění, jak byla žalobci přisouzena Vrchním soudem v Praze v rozsudku ze dne 20. 2. 2018. Tím bylo podle soudu právo žalobce na zveřejnění omluvy dostatečně naplněno, aniž bylo na místě ukládat žalovanému zveřejnění další omluvy v rozšířeném znění, jak nově žalobce požadoval. Proto žalobu ohledně nároku na poskytnutí zadostiučinění ve formě omluvy zamítl. Pokud jde o zadostiučinění v penězích, poukázal soud na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3964/2011, a dovodil, že s ohledem na okolnosti věci je na místě vedle poskytnuté satisfakce formou omluvy reparovat nehmotnou újmu i peněžitou formou. Při stanovení jeho výše přihlédl k tomu, že protiprávní stav trval od roku 2013 do roku 2016, přičemž intenzita dopadu nekalosoutěžního jednání žalovaného byla zvýšena i prezentací sporných sešitů žalovaného na internetových stránkách. Za podstatnou pak z hlediska rozsahu nemajetkové újmy snížením goodwillu zavedené značky „FRAUS“ považoval soud znaleckým posudkem prokázanou skutečnost, že min. 1 rok byl k dispozici na internetových stránkách ke stažení katalog žalovaného na školní rok 2013/0014, kde bylo k nabízeným předmětným pracovním sešitům Hravá čeština (1. vydání) žalovaného bez bližšího vysvětlení prezentováno, že se jedná o nejlepší pracovní sešity k učebnicím Fraus. Soud dále přihlédl k tomu, že užívání ochranné známky „FRAUS“ žalovaným bylo svým rozsahem velmi intenzivní (odkazy byly na každé straně příslušného sešitu). To vše v rozhodné době, kdy se žalovaný snažil etablovat na český trh a získat si zákaznickou základnu. Uzavřel, že s ohledem na rozsah a délku protiprávního jednání žalovaného, spočívajícího jednak v neoprávněném zásahu do práv žalobce k ochranné známce „FRAUS“ a dále v naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, a s přihlédnutím k tomu, že přiměřené zadostiučinění plní i funkci sankční a preventivní, je kromě již poskytnuté omluvy důvodný i požadavek na zadostiučinění v penězích, přičemž částka 300 000 Kč je přiměřená okolnostem věci a adekvátní závažnosti a délce protiprávního jednání žalovaného. Výrok o nákladech řízení odůvodnil soud odkazem na § 142 odst. 2 o. s. ř., když zohlednil to, že byť byl žalobce do základu úspěšný a některé nároky byly zamítnuty z důvodu jednání žalovaného až po podání žaloby, nemůže jít k tíži žalovaného, že žalobce nepřizpůsobil požadované nároky aktuálnímu stavu a nevezal žalobu v této části v celém rozsahu zpět.

12. Rozsudek napadli odvoláním oba účastníci řízení. Žalobce se odvolal proti výrokům I., II., III., IV. a souvisejícímu výroku V. o nákladech řízení. V obsahu odvolání shrnul dosavadní průběh řízení s tím, že po rozhodnutí dovolacího soudu jsou předmětem řízení nároky, jež byly obsahem vyhovujících výroků rozsudku soudu prvního stupně ze dne 9. 11. 2016, č. j. 41 Cm 11/2015-216, a které následně žalobce částečně upřesnil a částečně vzal zpět. Je přesvědčen, že pokud prvoinstanční i odvolací soud již tyto nároky žalobce shledaly co do základů za důvodné, pak současné rozhodnutí soudu prvního stupně nemůže obstát, resp. že úplné minimum, které by bylo lze od soudu očekávat, je, aby na základě stejných skutkových okolností o stejných nárocích rozhodl stejně. Navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil a žalobě v celém rozsahu vyhověl s tím, že pokud jde o peněžité zadostiučinění, aby ho soud přiznal žalobci v požadovaném rozsahu nejméně 10 % ze součtu jeho ročních zisků před zdaněním, a to od roku

2013 až do rozhodnutí soudu, popř. aby v jím napadeném rozsahu rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

13. Rozsudek ve výroku IV. napadl odvoláním žalovaný. Má za to, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil a dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Poukázal přitom na právní úvahy, kterými byl veden dovolací soud a na základě kterých zrušil rozsudek odvolacího soudu, jakož i předcházející rozsudek soudu prvního stupně s tím, že dovolací soud vyjasnil právní rozměr věci a ponechal na soudu prvního stupně, aby v dalším řízení posoudil, zda „užití cizí ochranné známky bylo k označení účelu výrobku nezbytné“. Vytkl soudu, že se řádně nezabýval posouzením nezbytnosti užití ochranné známky ve smyslu judikatury SDEU, ale otázkou, zda bylo nezbytné uvádět v pracovních sešitech žalované odkazy na učebnice žalobce, přičemž navíc zodpovězení této otázky zcela ponechal na žalobcem oslovených děkanech pedagogických fakult a zástupců „významných nakladatelství“. Nezabýval se tím, zda za okolností konkrétní soudem posuzované situace existoval i jiný způsob (než užitím slovní ochranné známky „FRAUS“), jak veřejnosti poskytnout informaci o tom, že pracovní sešity žalovaného jsou vhodné mimo jiné i k učebnicím žalobce. Podle žalovaného tak zcela absentuje právní posouzení stěžejní otázky nezbytnosti užití slovní ochranné známky „FRAUS“, tj. otázky, kvůli které přistoupil dovolací soud ke kasaci obou rozsudků soudů nižších stupňů. Dále namítl, že pokud soud k odůvodnění výše peněžitého zadostiučinění mimo jiné uvedl, že neoprávněný zásah do práv ke slovní ochranné známce „FRAUS“ je jedním z důvodů pro přiznání peněžitého zadostiučinění ve výši 300 000 Kč, pak toto rozhodnutí nemůže obstát již s ohledem na skutečnost, že slovní ochranná známka žalobkyně č. 343606 byla zapsána až 14. 1. 2015, v té době měl žalobce zapsánu pouze obrazovou (dříve označovanou jako kombinovanou) ochrannou známku č. 292884. Žalovaný dovozuje, že prokázal, že užití slovní ochranné známky „FRAUS“ je jediným způsobem, jak uživatelům pracovních sešitů zpřístupnit informaci o tom, které cvičení v pracovním sešitu se váže k určité kapitole (na určité straně) učebnice vydané žalobcem a tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu při určování, zda nepeněžitě zadostiučinění formou omluvy není postačující, popř. při posuzování výše peněžitého zadostiučinění. Dále namítl, že pokud soud prvního stupně konstatoval, že při svém rozhodování vycházel ze skutkového stavu v rozhodné době, který byl zjištěn v rámci prvního rozsudku ze dne 9. 11. 2016, pak však opomněl sdělit, zda tento skutkový stav posuzoval podle právních předpisů platných rovněž k datu vydání prvního rozsudku, či nikoliv. Žalovaný tak vychází z toho, že soud prvního stupně aplikoval § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ, ve znění účinném ke dni prvního zrušeného rozsudku, jelikož by se jinak musel vypořádat s tím, že od 1. 1. 2019 bylo znění tohoto ustanovení významně změněno ve vztahu k této kauze, jak se k tomu žalovaný obsáhle vyjádřil ve svém závěrečném návrhu. Zdůraznil dále, že bylo prokázáno, že v roce 2015 už žalovaný žádné pracovní sešity s odkazy na učebnice žalobce nevydával a že žalovaný na svých pracovních sešitech použil pouze slovní prvek obrazové ochranné známky zcela popisným způsobem, což je v souladu s obchodními zvyklostmi. Z odůvodnění rozsudku je podle žalovaného evidentní, že soud rozhodl zcela v rozporu se závěry dovolacího soudu a citované judikatury SDEU a také v rozporu s provedeným dokazováním, když de facto rozhodl, že odkazy v pracovních sešitech žalovaného na učebnice žalobce nebyly nezbytné a byly dokonce nežádoucí. Přitom se ale měl zabývat pouze tím, zda informaci, kterou odkazy představují, bylo možno sdělit veřejnosti jiným způsobem, než použitím ochranné známky „FRAUS“ žalobce nebo označení s ní podobného (slovního prvku Fraus). Soud se ani nevypořádal s tím, zda užívání ochranné známky jiného k určení účelu výrobku bylo v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Podle žalovaného soud bez opory v právních předpisech nebo v provedeném dokazování a bez opory ve skutkovém zjištění, které mělo vyplynout z provedeného dokazování, dovodil, že na českém trhu je možné, aby byly vydávány pouze pracovní sešity k procvičení látky dle jediné učebnice, které vydal stejný autorský tým jako učebnici anebo autorský tým, který má souhlas autorů učebnice, a který je obeznámen se záměry a koncepčními úvahami autorů učebnice, resp. které vydal jediný nakladatel, tvoří nedílný celek a byla na ně udělena doložka MŠMT. V řízení bylo ale prokázáno, že

vedle toho existují na českém trhu pracovní sešity, které nejsou provázány s žádnou učebnicí (např. nakladatelství TV Graphics) anebo pracovní sešity, o nichž nakladatel tvrdí, že jsou vhodné ke všem učebnicím v daném ročníku, když takové pracovní sešity vydává i žalobce. Závěr soudu prvního stupně, který se ztotožnil s názorem děkanů pedagogických fakult, je podle žalovaného zcela odtržen od praxe, je tak zjevně nesprávný a neobjektivní.

14. Žalovaný má za to, že ho nelze vinit z nekalé soutěže pouze na základě toho, že vydával pouze pracovní sešity, aniž by investoval do vytvoření vlastního kompletu učebnice a pracovního sešitu. Bez ohledu na to, jaký je názor děkanů pedagogických fakult, praxe je taková, že základní školy nakupují povětšinou pouze učebnice. Tyto zůstávají na základní škole po řadu let, bez ohledu na to, zda učitelům vyhovují a zda je při výuce používají. Učitelé pak hledají alternativní učební pomůcky, které by mohli při výuce použít. Žalovaný vstoupila na český trh se svými pracovními sešity právě proto, aby nabídl učitelům, rodičům a žákům pracovní sešit, se kterým by rádi pracovali, pokud by jim např. učebnice žalobce nevyhovovala. Reagoval na praxi, která ve školství skutečně existuje, chtěl nabídnout alternativu, konkurenci učebnicím a pracovním sešitům žalobce. Uvedl, že ZOZ nestanoví jako podmínku zákonného užití ochranné známky jiného k určení účelu výrobku, aby výrobce náhradního dílu či příslušenství a dalších výrobků předem s vlastníkem ochranné známky konzultoval vhodnost použití svých výrobků s výrobky vlastníka ochranné známky, jak pro pracovní sešity žalovaného uměle konstruuje soud prvního stupně. Z toho pak soud prvního stupně nesprávně dovozuje, že jednání žalovaného bylo způsobilé vzbuzovat u veřejnosti dojem propojení s žalobcem, respektive asociovat jeho souhlas s provázaností pracovních sešitů žalovaného a učebnic žalobce. Podle žalovaného soud vůbec nepřihlédl k hledisku relevantní veřejnosti, kterou nejsou děkani pedagogických fakult, ale učitelé, rodiče a žáci. Trvá na tom, že použil slovní označení „Fraus“ výhradně popisným způsobem, nikoliv způsobem, který se dle obchodních zvyklostí používá k označení výrobku (učebnice nebo pracovního sešitu). Ze způsobu, jakým žalovaný odkazoval na vhodnost použití pracovního sešitu s učebnicemi žalobkyně a jiných nakladatelů (SPN, Prométheus, Nová škola atd.), nelze dovést, že by průměrný spotřebitel, který je přiměřeně informovaný a obezřetný, mohl dospět k mylnému závěru o obchodním propojení mezi žalobcem a žalovaným, resp. že pracovní sešity žalovaného byly vyrobeny pod vedením nebo se souhlasem žalobce. Ani tzv. doložky nebyly způsobilé navodit klamavý dojem propojení sešitů žalovaného se zavedenými učebnicemi žalobce jako jednoho funkčního celku. I zde vytkl žalovaný soudu, že opomněl přihlédnout k tomu, že žalovaný v tiráži odkazoval jak na učebnice žalobce s doložkou, tak simultánně na učebnice nakladatelství SPN s doložkou. Navíc žalovaný netvrdil, že doložky byly uděleny jeho pracovním sešitům, doložky byly pouze součástí popisu učebnic žalobce a učebnic nakladatelství SPN atd. a šlo pouze o snahu žalovaného co nejurčitěji označit učebnici, ke které odkazují odkazy na jednotlivých stránkách pracovního sešitu.
15. Dále žalovaný namítl, že v otázce výše peněžitého zadostiučinění nerozlišuje mezi zadostiučiněním za (soudem prvního stupně neopodstatněně presumovaným) neoprávněným zásahem do práv ke slovní ochranné známce „FRAUS“ na jedné straně, a za soudem prvního stupně shledaným naplněním skutkové podstaty nekalé soutěže, neboť žalobci přiznal úhrnnou částku 300 000 Kč, aniž by specifikoval, ze kterého titulu náleží žalobci jaký díl, respektive jaká konkrétní částka. Výklad újmy a rozmělnění rozlišovací způsobilosti soudem prvního stupně je pak podle žalovaného v rozporu s účelem ustanovení § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ a závěr o tom, že žalobci vznikla újma „možným odlivem zákazníků na poměrně úzkém relevantním trhu, kdy žalobce v rozhodné době rovněž vydával ke stejným učebnicím své vlastní pracovní sešity“ je v přímém rozporu s Harmonizační směrnicí. Možný odliv zákazníků přitom není projevem nemajetkové újmy, ale jde případně o škodu, jejíž vznik v příčinné souvislosti s jednáním žalovaného musí žalobce prokázat. Dále žalovaný namítl, že soud ani neprovedl žádný důkaz ve vztahu k vzniku a rozsahu nemajetkové újmy, za kterou přiznal peněžité zadostiučinění. Žalobce pouze tvrdil, avšak neprokázal, že by u

konkrétních zákazníků, respektive uživatelů, či dokonce v očích širší veřejnosti, utrpěl v důsledku jednání žalovaného újmu na své dobré pověsti. Stejně tak soud nesprávně nepřihlédl k tomu, že žalovaný upustil od vydávání pracovních sešitů „s odkazy“ a odstranil obsah ze svých webových stránek „s odkazy“ na učebnice Fraus žalobce ještě před podáním žaloby. Žalovaný spatřuje trvajícím rozpor ve výkladu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Harmonizační směrnice, která byla do českého právního řádu implementována § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ, které bylo účinné ke dni vydání zrušeného rozsudku soudu prvního stupně, tj. ke dni 9. 11. 2016, a to rozpor mezi výkladem, který provedl dovolací soud, a tím, jak nadále vykládá toto ustanovení soud prvního stupně. Pokud se odvolací soud ztotožňuje s výkladem soudu prvního stupně, pak je podle žalovaného namíste požádat SDEU o jednotící výklad ustanovení o omezení účinků ochranné známky. Proto žalovaný navrhl, aby odvolací soud předložil SDEU předložil otázku, kterou v obsahu odvolání formuloval, s tím, že pro případ, že by odvolací soud seznal, že zde není jasný výklad pro závěr, že odlišnost zákazníků vlastníka ochranné známky nemůže být újmu, která opravňuje závěr o jednání v rozporu s dobrými mravy či pravidly hospodářské soutěže nebo poctivými obchodními zvyklostmi, navrhl žalovaný, aby současně odvolací soud předložil SDEU i druhou, žalovaným rovněž formulovanou, předběžnou otázku. Žalovaný navrhl, aby odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku IV. tak, že se žaloba zamítá, popř. aby pro případ, že by odvolací soud dospěl k závěru, že v daném případě náleží žalobci právo na peněžité zadostiučinění, při rozhodování o výši zadostiučinění zohlednil zejména to, že žalovaný nezasáhl do práv žalobce k ochranné známce.

16. Žalobce ve vyjádření k odvolání žalovaného a doplnění svého odvolání uvedl, že žalovaný si vykládá rozhodnutí dovolacího soudu nesprávně, přičemž tento svůj výklad zakládá na nesprávném výkladu judikatury SDEU. Podle žalobce se až na formální stránku postupu posouzení otázky nezbytnosti užití ochranné známky žalobce Nejvyšší soud ztotožnil se závěry prvoinstančního i odvolacího soudu a pouze jim vytkl, že jejich posouzení zásahu do ochranné známky žalobce není formálně úplné, neboť (jakkoliv dle názoru žalobce posouzeno správně) bylo založeno zejména na úvaze, že se nejedná o příslušenství, ale necitovalo výslovně předmětný judikát SDEU, jakkoliv na jeho základě je nutné dospět ke stejnému závěru. Dovolací soud tedy pouze uložil prvoinstančnímu soudu, aby svou úvahu nezakládal jen na tom, že pracovní sešit není příslušenství učebnice, ale aby i formálně provedl i test formulovaný předmětným judikátem, a jím svůj (jinak dle názoru žalobce správný) závěr rovněž podložil. Žalobce je toho názoru, že, jakkoliv námitka Nejvyššího soudu je dle jeho názoru formalistická, i po provedení tohoto testu, jež je ve své podstatě pouze výkladovým pravidlem k §10 odst. 1, písm. c) ZOZ, podle kterého již soud správně rozhodoval, nové rozhodnutí prvoinstančního soudu nemohlo být jiné. Podle žalobce jediným kritériem je objektivní nezbytnost. Stěžuje-li si žalovaný, že nebyl úspěšný s obranou, že užití ochranné známky žalobce bylo nezbytné, pak si vlastně stěžuje, že zanedbal své procesní povinnosti a nebyl v tomto směru, navzdory opakovaným poučením ze strany soudu, dostatečně procesně aktivní, když žádnou objektivní nezbytnost nikdy ani netvrdil, natož aby ji vysvětlil a důkazy prokazoval. Pokud žalovaný dále vytýká soudu nesprávné (právní) posouzení nezbytnosti užití ochranné známky žalobce, i zde jde podle žalobce o nepochopení závěrů Nejvyššího soudu a evropské judikatury ze strany žalovaného, když žalovaný ignoruje, že užití ochranné známky musí být nezbytné pro označování účelu výrobku, tedy odmítá připustit, že účelem výrobků není myšleno to, že se to žalovanému komerčně hodilo, ale objektivní a nezbytná informace pro spotřebitele, bez které by nebyl schopen výrobek používat. Podle žalobce se soud správně zabýval nikoli odkazy žalovaného na učebnice žalobce, ale tím, zda je použití ochranné známky žalobce (například v odkazech) nezbytné k označení účelu výrobku. Pokud by například žalovaný odkazy na strany učebnice žalobce namísto ochrannou známkou „FRAUS“ učinil použitím ISBN čísla příslušných učebnic žalobce, i nadále by to bylo jednání nekalosoutěžní a zejména parazitní, ale již by se dle názoru žalobce patrně nejednalo o porušení práv k jeho ochranným známkám. Bylo na žalovaném, aby tvrdil a prokázal, že užití právě ochranné známky FRAUS bylo nezbytné. Otázka, zda umístění odkazů na stránky

učebnice žalobce je legitimní, byla v žalobě také nastolena a v řízení také řešena, ale nikoliv z pohledu práva k ochranné známce, ale z pohledu práva nekalé soutěže.

17. Pokud jde o právo na informace, je žalobce přesvědčen, že jak rozložení důkazního břemene, tak právo na informace žalovaný nechápe a prvoinstanční soud posoudil nesprávně, resp. se k této problematice v rozsudku vlastně ani nevyjádřil. Žalobce připomněl, že zákon č. 221/2006 Sb. je implementací směrnice č. 2004/48/ES, ta je přímo aplikovatelná, popř. výklad tuzemského předpisu musí být vždy v souladu se zněním této směrnice. Žalobce jakožto osoba, jejíž duševní vlastnictví bylo poškozeno, samozřejmě nemá a nemůže mít kompletní přehled o rozsahu porušování žalovaného, proto je členský stát, resp. soud členského státu povinen žalobci poskytnout maximální pomoc a nařídít žalovanému, aby zpřístupnil informace a předložil dostatečné důkazní prostředky o rozsahu jeho porušujícího jednání. Soud členského státu je zároveň povinen poskytnout žalobci, jehož duševní vlastnictví bylo porušeno, součinnost i tom směru, že je oprávněn (a povinen) nařídít předložení bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany. Na žalobci tedy bylo, aby prokázal, že k porušování jeho práv docházelo, a poté, co toto prokázal, k jeho žádosti mu soud měl poskytnout maximální pomoc tak, aby mohl od žalovaného získat jak informace, tak důkazy o rozsahu takového porušování, a to jak ohledně doby, po kterou byla jeho práva porušována, tak ohledně rozsahu a způsobu, jakým byla jeho práva porušována. Podle žalobce je nesprávné, pokud soud požadoval, aby žalobce v tomto směru tvrdil a prokazoval veškeré detaily, když tyto detaily jsou předmětem žádosti (žaloby) žalobce a soud má být žalobci při zjišťování maximálně nápomocen. Pokud tedy žalovaný svou obhajobu (a soud zamítavé rozhodnutí) postavil na tom, že žalobci se nepodařilo prokázat rozsah/trvání a všechny způsoby (ročníky, ISBN, tituly atd.), kterými žalovaný do práv žalobce zasahoval, pak toto je nutné přičítat k tíži žalovanému a jeho neochotě spolupracovat a plnit svou procesní povinnost. Neměl-li soud v průběhu řízení dostatek podkladů pro rozhodnutí o nárocích žalobce na zdržení a plnění, považoval žalobce za správné rozhodnout pouze o základu věci případně o nárocích zdržovacích a o nárocích na poskytnutí informací a nároky na plnění spojit s nárokem na náhradu škody do vyloučeného řízení. Navíc je žalobce přesvědčen, že soud by měl nařídít poskytnutí informací a důkazů žalovanému usnesením již v průběhu důkazního řízení, nikoli tuto povinnost ukládat až v rozhodnutí ve věci samé. Rozhodně podle žalobce není rozhodně na žalovaném, aby posuzoval, jaké informace má žalobce požadovat, ani aby posuzoval, jaké informace má sdělovat, či zda již sdělil všechny informace.
18. Pokud jde o omluvu a její rozsah, je podle žalobce omezování rozsahu omluvy tak, aby z ní nebylo patrné, čeho se týká, v rozporu s článkem 15 směrnice, neboť cílem je informovat o předmětném rozhodnutí a o jeho povaze. Krácení textu omluvy do té míry, že z ní není poznat, za co se žalovaný omlouvá, jde proti smyslu satisfakce, neboť taková neurčitá formulace, ze které nelze pochopit, co udělal žalovaný špatně, ale pouze že udělal něco špatně, prakticky žádnou satisfakci neposkytuje, neboť ji spotřebitel prakticky nemá šanci porozumět. Skutečnost, že soud ani tak nároku žalobce nevyhověl, a nepřiznal vůbec žádnou imateriální satisfakci, je podle žalobce zcela nesrozumitelná. Přiznané peněžité zadostiučinění je podle žalobce v hrubém nepoměru k újmě, kterou žalobce utrpěl a k nemateriálnímu prospěchu, který žalovaný získal ve formě převzetí významné části zákaznické základny žalobce. Žalobce připomněl, že navrhoval zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč, nicméně poté dospěl k závěru, že ani to není přiměřené. Trvá proto nadále na vzneseném požadavku na přiměřené zadostiučinění ve výši 10 % ze součtu jeho ročních zisků od roku 2013 až do rozhodnutí soudu. Vytkl soudu, že s tímto požadavkem se nijak nevypořádal a jeho rozhodnutí je v tomto směru zcela nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. Za nesprávný má žalobce názor soudu, že odhadování výše přiměřeného zadostiučinění je otázkou změny žaloby a zdůraznil, že dostatečnost případně nedostatečnost imateriální satisfakce a nutnost či nadbytečnost případného poskytnutí zadostiučinění v penězích je otázkou posouzení soudu. Soud není v tomto směru návrhem žalobce vázán, neboť přímo z právního předpisu vyplývá, že poskytnuté

zadostiučinění musí být přiměřené. Poskytnutí nepřiměřeného, například nepřiměřeně nízkého zadostiučinění by bylo v rozporu se zákonem, který stanoví, že jeho výše má být přiměřená. Proto žalobce navrhl, aby odvolací soud jeho žalobě vyhověl v celém rozsahu a přiznal mu i plnou náhradu nákladů řízení, když nesouhlasí ani s tím, že mu nebyla přiznána plná náhrada nákladů řízení, když všechny jeho nároky byly soudem opakovaně shledány jako důvodné, popř. v jím napadeném rozsahu zrušil a věc vrátí soudu prvního stupně k novému rozhodnutí spolu se závaznými pokyny, jak postupovat při posuzování důvodnosti nároků žalobce na přiměřené zadostiučinění.

19. Žalovaný ve vyjádření k odvolání žalobce uvedl, že odvolání žalobce proti výroku IV. rozsudku je nepřijatelné, neboť se jedná o výrok, kterým soud žalobci vyhověl, a pokud se žalobce domáhá, aby mu odvolací soud přiznal zadostiučinění v požadovaném rozsahu nejméně 10 % ze součtu jeho ročních zisků před zdaněním, a to od roku 2013 až do rozhodnutí soudu, pak takový nárok nebyl předmětem řízení. Nesouhlasí ani s dalšími odvolacími důvody s tím, že žalobce navíc pouze vágně a nepřesně specifikoval, v čem konkrétně spatřuje údajnou nesprávnost rozsudku. Podle žalovaného nelze souhlasit ani s názorem žalobce, že by rozsudek vycházel z „nezměněného skutkového stavu“ ve srovnání se skutkovým stavem, ze kterého vycházel soud v rozhodnutí z 9. 11. 2016, když je zjevné, že soud při posuzování důvodnosti uplatněných nároků zohlednil i nové skutečnosti, které nastaly po roce 2016. Ve vztahu k rozhodnutí o náhradě nákladů řízení nelze podle žalovaného přisvědčit názoru žalobce, že byl co do základu úspěšný zcela. Žalovaný zdůraznil, že rozhodování o náhradě nákladů řízení je vedeno zásadou procesního úspěchu, a nikoli hmotněprávním posouzením právního základu žalobou uplatněných nároků. Právě zamítavé výroky jsou pak reflexí procesního neúspěchu žalobce. Navrhl proto, aby odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v žalobcem napadeném rozsahu a změnil ve výroku IV. tak, že žaloba o zaplacení částky ve výši 300 000 Kč se zamítá.
20. V replice na vyjádření žalobce pak žalovaný uvedl, že nikdy netvrdil kompatibilitu svých pracovních sešitů s učebnicemi žalobce a dále namítl, že se žalobce mylí, pokud tvrdí, že podstatou rozhodnutí v případě SDEU C-228/03 Gillette Company and Gillette Group Finland byl argument, že nezbytnost se váže k účelu použití výrobku třetí osoby. Výklad provedený žalobcem je podle žalovaného v rozporu již s gramatickým výkladem a dále v rozporu i se systematickým výkladem omezení práv z ochranné známky. Podle žalovaného se nezbytnost váže na použití označení ke sdělení informace spotřebiteli o účelu výrobku, nikoliv k nezbytnosti účelu výrobku, jak tvrdí žalobce. To ostatně vyplývá i z novelizovaného znění ustanovení § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ. Pro omezení účinků ochranné známky „FRAUS“ není rozhodné, zda sdělení takové informace bylo nezbytné pro zákazníky, ale zda tuto informaci bylo možné sdělit zákazníkovi jinak než s použitím ochranné známky, tedy zda ke sdělení informace o tom, že pracovní sešit žalovaného je vhodný k procvičení látky podle učebnice žalobce, bylo nutno použít jeho ochrannou známku „FRAUS“, či zda toto bylo možné komunikovat zákazníkům jinak. Pokud žalobce tvrdí, že účel pracovních sešitů mohl žalovaný označit i použitím ISBN učebnic žalobce, pak podle žalovaného jedinou pro veřejnost srozumitelnou formou sdělení informace o tom, že pracovní sešit je vhodný k procvičení látky podle učebnice žalobce, je označení Fraus, resp. označení, které používá vydavatel učebnic k jejich označení. Číselný kód ISBN není veřejností nikterak užíván a znám, jde o knihovnický systém. Z pouhého užití ochranné známky způsobem, ze kterého jasně vyplývá, že žalovaný pouze odkazoval na výrobky žalobce jako na výrobky vlastníka ochranné známky, nelze dovozovat, že takové užití je způsobilé vzbuzovat domněnku, že mezi účastníky existuje obchodní propojení. K pouhému odkazu na výrobky vlastníka ochranné známky musí přistoupit další jednání, které je takového charakteru, že je způsobilé přivodit účinky uvedené v testu podle případu Gillette. Znovu žalovaný akcentoval, že nepoužil ochrannou známku žalobce, ale pouze její slovní prvek, který je zároveň dominantním označením obchodní firmy žalobce, zřetelně označoval své pracovní sešity vlastní ochrannou známkou a svou obchodní firmou a odkazoval zároveň na učebnice dalších

vydavatelů (např. SPN, NOVÁ ŠKOLA a Prométheus), čímž zcela zamezil vytvoření možného dojmu propojenosti se žalobcem. Právo na informace podle žalovaného nesvědčí žalobci zejména proto, že veškeré informace, které mu podle zák. č. 221/2006 Sb. svědčí, již obdržel. Snahou podřadit právo nekalé soutěže pod průmyslová práva mu více práv, než mu dává zákon č. 221/2006 Sb., již získat nemůže. Navíc žalobce pouze tvrdil, ale neprokázal, že by žalovaný jednala způsobem, který je mu žalobou kladen za vinu, i před rokem 2013 a po roce 2015. Stejně tak se žalobce nemůže domáhat v rámci práva na informace více informací, než mu zákon č. 221/2006 Sb. přiznává. Pokud žalobce ve vztahu k omluvě argumentuje čl. 15 směrnice 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví, pak ale záměrně opomíná, že toto ustanovení směrnice 2004/48/ES bylo do českého právního řádu implementováno § 4 odst. 5 zák. č. 221/2006 Sb., přičemž žalobce se nedomáhal přiznání práva uveřejnit rozsudek. Neobstojí podle žalovaného ani tvrzení žalobce o nepřiměřenosti přiznaného peněžitého zadostiučinění, přičemž žalovaný zdůraznil, že žalobce neprokázal, že žalovaný odkazem na učebnice žalobce (a dalších nakladatelství) parazitoval na dobrém jménu žalobce. Nelze tedy závěr o nekalosoutěžním jednání nebo rozpor s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže nebo o údajném nemateriálním prospěchu žalovaného založit na tom, že se pracovní sešity s odkazy na učebnice žalobce prodávaly, a tudíž z jejich prodeje měl žalovaný příjem. Pokud nemohla existovat materiální škoda, nemohla existovat ani nemateriální újma. Tvrzení žalobce o efektu sněhové koule má žalovaný za smyšlené a žalobce ho začal používat jen proto, aby našel vysvětlení pro tržní úspěch žalovaného. Ve vztahu k další argumentaci žalobce ohledně nároku na poskytnutí informací žalovaný zdůraznil, že žalobce se dovolává inkvizičních postupů, které jsou vlastní procesu ovládanému vyšetřovací zásadou, ač sám současně apeluje na důslednou aplikaci zásady projednací v tomto řízení. V této souvislosti žalovaný připomněl i zásadu, že negativní tvrzení se neprokazují. Žalovaný tak není povinen prokázat své tvrzení, že v letech 2010 až 2012 žádné pracovní sešity nevydal, naopak je to žalobce, která by toto tvrzení měl prokázat, což neučinil. Pokud se žalobci podařilo v roce 2016 nakoupit v maloobchodě několik kusů pracovních sešitů žalovaného z roku 2014, znovu žalovaný zdůraznil, že šlo pouze o zbytky pracovních sešitů vyrobených v letech 2013 až 2014, které některé maloobchodní prodejny nevrátily žalovanému a zůstaly tak v prodeji. Od roku 2015 již žádné pracovní sešity obsahující ochrannou známku žalobce žalovaný nevydával, ani neuváděl na trh. Jestliže žalobce tvrdí opak, nese ve vztahu k tomuto tvrzení důkazní břemeno. Ve vztahu ke zdržovacímu nároku žalovaný nesouhlasí s názorem žalobce, že by způsob posouzení zdržovacího nároku (ať už dogmatický anebo jakýkoli jiný) byl důvodem zamítnutí žaloby v tomto rozsahu. Z odůvodnění rozsudku jasně vyplývá, že důvodem zamítnutí je absence (prokázaného) předpokladu, že by žalovaný mohl po vynesení rozsudku nabízet, distribuovat a prodávat předmětné pracovní sešity.

21. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. rozsudek soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je dílem nedůvodné, dílem nepřipustné, odvolání žalovaného shledal důvodným.
22. Předně je třeba podle § 218 o. s. ř. odmítnout jako nepřipustné odvolání žalobce proti výroku IV. rozsudku soudu prvního stupně. Tímto výrokem soud prvního stupně přiznal žalobci právo na zaplacení částky 300 000 Kč z titulu poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, žalobci tak bylo tímto výrokem jeho nároku vyhověno a žalobce tak není subjektivně oprávněn proti němu podat odvolání. Připustnost odvolání žalobce nelze dovodit z toho, že svým odvoláním ve skutečnosti brojil proti tomu, že mu soud nepřiznal zadostiučinění ve větším rozsahu. Nárok na poskytnutí zadostiučinění v penězích nad částku 300 000 Kč, o níž soud výrokem IV. rozhodl, však nebyl předmětem řízení. Jak z obsahu spisu plyne, žalobce poprvé navrhl připuštění změny žaloby spočívající v rozšíření nároku na poskytnutí peněžitého zadostiučinění podáním ze dne 29. 6. 2018, kterým se domáhal přiznání zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč. O tomto návrhu soud prvního stupně rozhodl při jednání dne 18. 7. 2018 tak, že tento návrh (rozšíření žaloby o dalších

700 000 Kč) nepřipustil. Další návrh na změnu žaloby spočívající v rozšíření nároku na poskytnutí zadostiučinění v penězích žalobce učinil podáním ze dne 12. 1. 2022, kdy požadoval zadostiučinění ve výši „nejméně 10 % ze součtu jeho ročních zisků před zdaněním, a to od roku 2013 do rozhodnutí soudu“. Ani tato navržená změna žaloby nebyla soudem prvního stupně připuštěna (viz usnesení vyhlášené na jednání soudu dne 26. 1. 2022). Názor žalobce, že se ani nejednalo o návrhy na změnu žaloby, když soud není při rozhodování o zadostiučinění vázán návrhem žalobce, popírá základní zásady sporného řízení, zejména zásadu dispoziční. I v případě nároku na poskytnutí zadostiučinění (byť rozhodnutí o jeho výši je věcí úvahy soudu) je třeba respektovat § 153 odst. 2 o. s. ř., přičemž výjimkou jsou případy, kdy „z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky“, přičemž podle právní teorie půjde o případy vypořádání právně relevantního vztahu, který soud může vypořádat konstitutivním rozhodnutím, přičemž právo ponechává soudu možnost uvážení při volbě způsobu vypořádání. To však rozhodně není případ nároku na poskytnutí zadostiučinění za újmu vzniklou v souvislosti s protiprávním zásahem do průmyslových práv či vzniklou jako důsledek zakázané nekalé soutěže.

23. Jako nedůvodný pak odvolací soud zamítl návrh žalovaného na přerušování řízení a předložení předběžné otázky SDEU. Je třeba připomenout, že po přistoupení České republiky k Evropské unii vzniklo českým soudům oprávnění, a za určitých okolností i povinnost, obracet se na SDEU s předběžnými otázkami. Na základě třetí alievy čl. 267 Smlouvy o fungování evropské Unie (dříve čl. 234 Smlouvy o založení Evropského společenství) je soud členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, povinen předběžnou otázku položit SDEU. Odvolací soud jednak v této věci není soudem, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky, nadto pro položení předběžné otázky ani nebyly splněny podmínky, když v otázce výkladu omezení účinků ochranné známky lze vycházet z již známé judikatury SDEU, kterou se (jak vytkl zdejšímu soudu Nejvyšší soud) odvolací soud ve svém předchozím rozhodnutí neřídil. Ohledně druhé (alternativní) otázky lze jen dodat, že ani nemůže být sporu o tom, že přirozeným důsledkem vstupu na (jakýkoli) trh, kdy vstupující legitimním způsobem k označení účelu výrobku užije ochrannou známku jiného, je odliv zákazníkům majitele ochranné známky. Nadto je třeba připomenout, že žalovaný navrhl předložení předběžné otázky pouze pro případ, že se odvolací soud ztotožňuje s výkladem soudu prvního stupně.
24. Pokud jde o meritorní přezkum rozhodnutí soudu prvního stupně, měl podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupně k dispozici dostatek skutkových zjištění, na ně, jak jsou popsána v odůvodnění napadeného rozsudku, odvolací soud i odkazuje. Podle odvolacího soudu však soud prvního stupně z těchto zjištění vyvodil nesprávné právní závěry. Je třeba připomenout, že dovolací soud vytkl oběma soudům, že kritéria pro aplikaci § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ posoudily v rozporu s rozhodovací praxí SDEU a s rozhodovací praxí dovolacího soudu, která z judikatury SDEU vychází. V této souvislosti odkázal na rozsudek SDEU ze dne 17. 3. 2005, C-228/03 Gillete proti LA-Laboratories, který se zabýval interpretací čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104, která byla transponována do českého právního řádu v podobě § 10 odst. 1 písm. c) ZOZ. Soudní dvůr dospěl k závěru, že posuzování, zda byla ochranná známka užita oprávněně, je závislé na zjištění, zda takové užití bylo nezbytné pro označování účelu výrobku. Skutečnost, zda se jednalo o příslušenství či náhradní díly není přitom rozhodná, neboť Směrnice i ZOZ uvádí příslušenství a náhradní díly pouze jako příklady účelu výrobku, pro jejichž označení může být nezbytné užití cizí ochrannou známku. Takové užití známky třetí osobou, která není jejím majitelem, je pro označení účelu výrobku nezbytné, pokud představuje v praxi jediný prostředek, jak veřejnosti srozumitelně a úplnou informaci o tomto účelu poskytnout. Dalším kritériem je dle SDEU nutné posouzení, zda užití ochranné známky bylo v souladu s obchodními zvyklostmi.
25. Soud prvního stupně dovodil, že nebyly naplněny podmínky výjimky užití ochranné známky ve smyslu § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ. S tímto závěrem se odvolací soud neztotožňuje a má za to, že soud prvního stupně věc nesprávně právně posoudil. Soud prvního stupně správně přihlédl k

povaze (účelu) výrobku žalovaného – pracovní sešit, volně doplňující učebnice žalobce a dalších soutěžitelů. V řízení bylo prokázáno (ostatně ani nebylo sporné), že označení „Fraus“ (odpovídající v době vydání první řady pracovních sešitů žalovaného pro školní rok 2013-2014 slovnímu prvku kombinovaných ochranných známek žalobce – nikoli slovní ochranné známce, která byla zapsána později) žalovaný užil v podobě:

pracovní sešit pro učebnici: * FRAUS se specifikovanou (číslem jednacím a datem vydání) doložkou MŠMT

* SPN se specifikovanou (číslem jednacím a datem vydání) doložkou MŠMT

pracovní sešit je vhodný k učebnicím: * FRAUS s doplněním názvu učebnice

* SPN s doplněním názvu učebnice

* Prometheus s doplněním názvu učebnice

* Fortuna

pracovní sešit je vhodný k učebnicím: název učebnice – Nakladatelství Fraus

název učebnice – Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA

název učebnice – Nakladatelství SPN

název učebnice – Nakladatelství Českégeografické společnosti

a jiné.

26. Dále pak v obsahu pracovních sešitů žalovaný označení Fraus užíval s označením čísla strany učebnice žalobce („Fraus str. 59“), a to samostatně, nebo spolu s označením odkazujícím na příslušnou stranu učebnice jiného nakladatele („SPN str. 14“, „Prometheus str. 45“).
27. Na rozdíl od soudu prvního stupně má odvolací soud za to, že jde jednoznačně o popisný způsob užití označení (odpovídajícího slovnímu prvku kombinovaných ochranných známek žalobce), označení mělo popisný význam k označení konkrétní učebnice, k níž se má daný pracovní sešit žalovaného vztahovat (stejně jako v případech, kdy žalovaný k informaci o tom, ke které z učebnic se jeho pracovní sešit vztahuje, užil způsobu označení příslušného nakladatele a názvu jeho učebnice). Stejně tak je podle odvolacího soudu třeba hodnotit i jednání žalovaného, pokud ten užil označení „Fraus“ s číslem strany na stránkách svého pracovního sešitu, tedy i v tomto případě jde zjevně o popisný způsob užití označení. Odhlédnout nelze ani od toho, že označení „Fraus“ bylo v rozhodné době nejen slovním dominantním prvkem obchodní firmy žalobce. Odkazy na učebnice žalobce a konkrétní čísla stran v učebnicích měly zcela zřejmě sloužit ke zvýšení uživatelského komfortu osob, které s nimi pracují (usnadňuje práci s textem pracovního sešitu žákům, rodičům i učitelům). Ten, kdo reálně s pracovním sešitem pracuje, také představuje relevantní spotřebitelskou veřejnost. Není tak podstatné, jak vnímají užívání odkazů na konkrétní učebnice (a jejich strany) vrcholní představitelů pedagogických fakult, ale učitelé, kteří s pracovními sešity a učebnicemi pracují a rodiče, kteří pracovní sešity opatřují dětem pro procvičování učiva.
28. Pokud jde o kritérium, že užití ochranné známky musí být v souladu s obchodními zvyklostmi, konkrétně zda nebylo užito způsobem, který může vzbuzovat dojem propojení mezi třetí osobou a majitelem ochranné známky, soud prvního stupně uvedl, že uvádění odkazů na učebnice žalobce je za daných okolností způsobitelné vzbuzovat u veřejnosti dojem propojení se žalobcem, respektive asociovat jeho souhlas s provázaností pracovních sešitů žalovaného a učebnic žalobce, s tím, že asociace propojení žalovaného se žalobcem je umocněna i účelovým užitím schvalovací doložky žalobce v pracovních sešitech žalovaného. I tento závěr je podle odvolacího soudu nesprávný,

neboť takový dojem způsob použití sporného označení neumožňuje, mj. i proto, že je odkazováno současně na další nakladatele (nikoli jen žalobce). Rovněž způsob odkazu na doložku MŠMT vylučuje vyvolání jiného dojmu, než toho (správného), že doložka se vztahuje ke konkrétní učebnici (žalobce či SPN), již rozložení textu v takovém údaji (pracovní sešit pro učebnici: * FRAUS s doložkou 18119/2012-22 ze dne 9/8/2012 k zařazení...), nikoli dojmu, že příslušná doložka MŠMT (ať vydaná žalobci či jinému nakladatelství) se vztahuje k pracovnímu sešitu žalovaného. Významné pro rozhodnutí ve věci není podle odvolacího soudu ani skutečnost, že od druhé řady svých pracovních sešitů žalovaný odkazy na učebnice žalobce neuvádí. Zde lze souhlasit se žalovaným, že nezbytnosti užití ochranné známky jiného není na překážku, pokud důsledkem neužití ochranné známky za referenčním účelem není absolutní znemožnění výběru vhodného výrobku či služby, ale pouhé ztížení jeho výběru.

29. Podle názoru odvolacího soudu tak žalovaný jednáním spočívajícím v užití označení „Fraus“ (pro označení učebnice) a užití tohoto označení spolu s konkrétním číslem strany učebnice žalobce, do práv žalobce nezasáhl, neboť se jednalo o užití právem aprobované ve smyslu § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ. Nadto, z pohledu důvodnosti uplatněného zdržovacího nároku (výrok I. rozsudku) nelze odhlédnout ani od aktuálního znění § 10 odst. 1, písm. c) ZOZ, podle něhož pokud je užívání v souladu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívat v obchodním styku ochrannou známku za účelem označení výrobků nebo služeb jako výrobků nebo služeb pocházejících od vlastníka této ochranné známky nebo odkazu na ně jako na výrobky nebo služby daného vlastníka, zejména v případech, kdy užití této ochranné známky je nezbytné k označení zamýšleného účelu výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Podle aktuální právní úpravy tedy již není vyžadována nezbytnost k určení účelu výrobku nebo služby, jde jen o jednu z možností omezení účinků ochranné známky.
30. Pokud pak vytýkané jednání žalovaného nepředstavuje zásah do průmyslových práv žalobce, pak nemůže být v soutěžním prostředí hodnoceno jako jednání zakázané nekalé soutěže, a to pro absenci rozporu jednání s dobrými mravy soutěže. Žalovaný neužil označení „Fraus“ (a to ani při současném užití odkazu na žalobci udělenou schvalovací doložku MŠMT) způsobem, který by vyvolával klamný dojem o propojení žalobce s žalovaným či jejich výrobků.
31. Pokud tedy soud žalobu ve výrocích I., II. a III. zamítl, pak odvolací soud v tomto rozsahu napadený rozsudek podle § 219 o. s. ř. (byť z jiných důvodů) jako věcně správný potvrdil.
32. Pokud jde o výrok IV., kterým soud rozhodl o nároku na poskytnutí peněžitého zadostiučinění, soud prvního stupně dovedl (veden svým nesprávným závěrem, že žalovaný zasáhl do práv k ochranné známce žalobce), že s ohledem na okolnosti věci je na místě vedle již poskytnuté satisfakce formou omluvy reparovat nehmotnou újmu i peněžitou formou, přičemž při určení jeho výše přihlédl k délce trvání protiprávního stavu a újmu spatřoval ve snížení goodwillu značky „Fraus“ a rozmělnění slovní ochranné známky. Bez ohledu na to, že odvolací soud dospěl k závěru, že vytýkané jednání žalovaného, spočívající v užívání označení „Fraus“, není projevem zásahu do práv k ochranné známce (tudíž ani jednání nekalosoutěžní), nemohl než výrok IV. rozsudku soudu prvního stupně (spolu se souvisejícím výrokem o nákladech řízení V.) podle § 219a odst. 1, písm. b) o. s. ř. zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, neboť nelze pominout, že kromě výše uvedeného žalobce vytýkal žalovanému i uvádění, že jeho sešity jsou nejlepší pro učebnice Fraus a klamavě uvádění (při své prezentaci na internetu) doložky vydané na Slovensku pouze jako doporučující, a to pod zvýrazněným nadpisem „doložka MŠMT“, přičemž z výroku IV. nelze seznat, která část přiznaného zadostiučinění se vztahuje k jaké újmě vzniklé v souvislosti s jakým vytýkaným jednáním. Na soudu prvního stupně bude, aby v dalším řízení o tomto nároku znovu rozhodl v intencích právního názoru odvolacího soudu, tedy s přihlédnutím k tomu, že z tvrzených závadných jednání není protiprávním jednáním užívání označení „Fraus“ (včetně jeho užívání s odkazem na doložku MŠMT či konkrétní strany učebnice žalobce).

Poučení:

Dovolání proti tomuto rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno, lze podat za podmínek § 237 o. s. ř. ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Dovolání proti tomuto rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, není přípustné. Přípustnost dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) je oprávněně zkoumat jen dovolací soud.

Praha 14. 12. 2022

Mgr. Jiří Čurda v. r.
předseda senátu