

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Yvony Svobodové a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a JUDr. Gabriely Kučerové v právní věci

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

proti
žalovanému: **TAKTIK International, s. r. o.**, IČ 36843954
sídlem Košice, Krompašská 510/96, Slovenská republika, podnikající na
území ČR prostřednictvím TAKTIK International, organizační složka
sídlem Praha 7, Argentinská 286/38, IČ 28495802
zastoupený advokátem Dr. Erwinem Hanslikem
sídlem Praha 1, U Prašné brány 1

o ochranu práv majitele ochranných známek a ochranu proti nekalé soutěži, **k odvolání žalobce a žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. července 2018, č. j. 41 Cm 11/2015-302,**

takto:

Odvolání žalobce proti výroku I. rozsudku soudu prvního stupně se odmítá.

Rozsudek soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně vyhověl žalobě a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok I.), žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení 67 726 Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Holého do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.).
2. Žalobce se podanou žalobou dne 17. června 2015 domáhal proti žalovanému ochrany práv majitele ochranných známek a ochrany proti nekalé soutěži. V žalobě uvedl, že hlavním oborem jeho podnikatelské činnosti je vydavatelská činnost. V současné době je patrně největším učebnicovým nakladatelstvím v ČR. Žalobce navázal na předchozí podnikatelskou činnost svého jednatele v oboru nakladatelství, na českém trhu pak působí již od roku 1995, přičemž získal řadu ocenění za vydávání učebnic a slovníků v České republice i v Evropě. Žalobce je mimo jiné vlastníkem řady ochranných známek FRAUS. Od roku 2002 uvedl žalobce na český trh pracovní sešity určené k použití spolu s jeho učebnicemi, tvořící pro tř. 6. až 9. Základní školy a víceletá gymnázia komplexní soustavu učebnic a pracovních sešitů. Učebnicím a učebním textům uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT) tzv. schvalovací doložku, která je nutností pro zařazení jakéhokoliv učebního materiálu na seznam pomůcek, které školy mohou zakoupit a poskytovat žákům bezplatně dle § 27 školského zákona. Uvedené učebnice žalobce spolu s odpovídajícími pracovními sešity představují tzv. ucelenou řadu učebnic ve smyslu čl. I

odst. 5 písm. c/ směrnice MŠMT ze dne 30. září 2013 a jako takové získaly od MŠMT odpovídající schvalovací doložku. Žalovaná společnost byla zapsána do obchodního rejstříku SR dne 5. října 2007 a je zřizovatelem organizační složky na území ČR. Žalovaný dosud nevydal na českém trhu žádné učebnice. Ve školním roce 2013/2014 žalobce zjistil, že žalovaný začal uvádět na tuzemský trh vlastní pracovní sešity určené pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Žalobce nebrojí proti samotnému faktu, že žalovaný vstoupil na trh, na kterém je již delší dobu etablovaný žalobce. Brojí pouze proti okolnostem vstupu žalovaného na tento trh, které považuje za protiprávní. V pracovních sešitech řady „Hravá čeština“ žalovaný uvádí, že se jedná o pracovní sešity pro učebnice žalobce, kterým byla udělena doložka MŠMT, přestože uvedeným sešitům žalovaného nikdy taková schvalovací doložka udělena nebyla. Žalovaný nejen že neoprávněně v těchto svých pracovních sešitech používá schvalovací doložku, která náleží žalobci, ale dokonce k jejímu uvození používá odkaz na učebnici žalobce, jeho obchodní firmu a ochrannou známku FRAUS. Poté vydal žalovaný pracovní sešity z řady Hravý zeměpis, Hravá fyzika a Hravá matematika kde již pouze uvádí, že tyto pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím „Nakladatelství Fraus“ nebo k učebnicím FRAUS. Odkazy na učebnice žalobce inseruje 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, nadto se jedná pouze o doporučující (nikoliv schvalovací) doložku. Žalobce má za to, že žalovaný popsáním jednáním neoprávněně (bez souhlasu žalobce a bez objektivního důvodu) užívá jeho ochranné známky FRAUS, čímž naplňuje i generální klauzuli nekalé soutěže. 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. Žalobce dále zdůraznil, že vstup žalovaného na český trh byl promyšlený za hranicí férové hospodářské soutěže, kdy dokonce v rámci katalogu v roce 2013 žalovaný uvedl, že jejich pracovní sešity Hravá čeština jsou „nejlepšími pracovními sešity k učebnicím Fraus...“, aniž by byl žalovaným takový superlativ jakkoliv vysvětlen či doložen.

3. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že svým vstupem na český trh s uvedenými pracovními sešity neporušil právo žalobce k ochranným známkám, ani se nedopustil nekalosoutěžního jednání.
4. Rozsudkem č. j. 41 Cm 11/2015-216 ze dne 9. listopadu 2016 soud prvního stupně vyhověl žalobě co do zdržovacího nároku užívat označení FRAUS na obalech či v textu svých výrobků a při jejich propagaci, včetně propagace na internetu, v části týkající se zdržení užívat kombinovanou ochrannou známku FRAUS žalobu zamítnul (výrok I.); dále uložil žalovanému zdržet se uvádění odkazu na schvalovací doložky MŠMT produktů žalobce na obalech nebo v textu svých výrobků (výrok II.); ve výroku III. uložil žalovanému povinnost zdržet se uvádění odkazů na žalobce nebo produkty žalobce na obalech či v textu svých výroků; ve výroku IV. byla žaloba zamítnuta v části požadující stáhnutí z trhu a ukončení nabídky a spolu s těmi, které jsou dosud ve skladu výrobce, skartovat za přítomnosti notáře (týkající se výrobků zde specifikovaných); ve výroku V. byla žalovanému uložena povinnost zdržet se zveřejňování odkazů na produkty žalobce na svých internetových stránkách a veškeré tyto odkazy z těchto internetových stránek odstranit; ve výroku VI. byl žalovaný uznán povinným zdržet se uvádění údajů o doložkách MŠMT týkající se žalobce na svých internetových stránkách; ve výroku VII. bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci přiměřené zadostiučinění v částce 300 000 Kč; výrokem VIII. byla žalovanému uložena povinnost zveřejnit zde specifikovanou omluvu; ve výroku IX. byla žalovanému uložena povinnost sdělit žalobci zde specifikované informace; žaloba v části týkající se požadované náhrady škody v částce 3 662 846 Kč byla vyčleněna k samostatnému řízení (výrok X.) a ve výroku XI. byla žalovanému uložena povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně na základě provedeného dokazování dospěl k závěru, že žalovaný se výše popsáním jednáním dopustil ve vztahu k žalobci nekalé soutěže a

neoprávněně zasáhl do práv žalobce ke slovní ochranné známce FRAUS. Proti vyhovujícím výrokům rozsudku se odvolal žalovaný.

5. Rozsudkem č. j. 3 Cmo 38/2017-252 ze dne 20. února 2018 Vrchní soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výrocích I., V., VI., IX., dále ve výrocích II. a III. (s doplněním textu “svých výrobků specifikovaných ve výroku IV.“) a ve výroku VIII. potvrdil uveřejnění omluvy ve zkráceném znění (formulovaném odvolacím soudem); ve výroku VII. a výroku XI. byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen a v tomto rozsahu věc vrácena k dalšímu řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými a právními závěry soudu prvního stupně (vyjma hodnocení podmínek pro peněžité zadostiučinění), přičemž zdůraznil, že žalovaný tím, že na svých pracovních sešitech užil označení „Fraus“ shodné se slovní ochrannou známkou žalobce, s odkazem na učebnice žalobce, aniž k tomu měl souhlas žalobce a bez jeho vědomí, se dopustil neoprávněného zásahu do práv k ochranné známce žalobce a toto jednání, ke kterému došlo v soutěžním prostředí, je zároveň třeba považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. Stejně tak žalovaný neoprávněně užíval na svých pracovních sešitech schvalovací doložku MŠMT, která náležela žalobci a nikoli žalovanému. Odvolací soud rovněž neuznal argument žalovaného, že užití ochranné známky žalobce bylo nezbytné, aby žalovaný informoval veřejnost, že jeho produkt je specializován na procvičování látky, kterou žáci probírají podle učebnic žalobce, neboť to byl sám žalovaný, kdo tvrdil, že na základě výzvy žalobce od označování svých pracovních sešitů ochrannou známkou žalobce sám ustoupil. Je tedy zřejmé, že skutečná potřeba takového označování ve skutečnosti dána nebyla. Ostatně žalobce sám dodával vlastní pracovní sešity, odlišné od sešitů žalovaného. Odvolací soud má dále za to, že žalovaný se dopustil nekalosoutěžního jednání, které nepochybně přivodilo žalobci újmu, a že je zřejmé, že je na místě tuto újmu reparovat přinejmenším v nepeněžité formě omluvou. Soudu prvního stupně však vytknul, že z rozsudku není zcela zřejmé, zda újma způsobená žalobci (rovněž nekalou soutěží) měla být reparována peněžitou formou a zda částka 300 000 Kč představuje přiměřené zadostiučinění, které by bylo v tomto případě na místě. V dalším řízení bylo proto soudu prvního stupně uloženo znovu zhodnotit, zda je na místě vedle nepeněžitého zadostiučinění i zadostiučinění peněžité, a zda se přiznaná částka jeví jako adekvátní závažnosti a délce jednání žalovaného.
6. Žalobce v dalším řízení shrnul důvody pro požadované zaplacení zadostiučinění v penězích žalovaným následovně. Předně odkázal na v průběhu řízení předložený srovnávací graf vývoje tržeb žalovaného se soutěžitelem Klett nakladatelství s.r.o., z něhož vyplývá neobvykle rychlý a vysoký nárůst tržeb žalovaného na relevantním trhu v uvedené době, jako důsledek jeho protiprávního jednání. Žalobce v této souvislosti zdůraznil, že jednání žalovaného bylo vědomé, plánované a úmyslné. Je zjevné, že žalovaný se na protiprávní jednání dlouhodobě připravoval, neboť příprava a zpracování pracovního sešitu, jeho korektury, interní schvalování je otázkou minimálně měsíců. Dále je zjevné, že žalovaný vědomě zakomponoval do svého produktu nepravdivá a klamavá tvrzení a informace, které vedly k poškození konkurence, zejména žalobce, ale rovněž k zásadnímu poškození spotřebitelů, kteří byli uváděni v omyl, klamáni a ve svých důsledcích poškozeni, když na základě nekalých praktik žalovaného zakoupili produkt žalovaného, který by jinak nezakoupili. Je třeba připomenout, že jednání žalovaného bylo dlouhodobé a neustalo ani v okamžiku, kdy byl na závadnost svého jednání žalobcem upozorněn, dokonce ani v okamžiku, kdy žalovaný v průběhu řízení účelově předstíral ochotu jednat o smírném řešení sporu. Žalobce má za to, že nekalosoutěžní jednání žalovaného má dlouhodobé důsledky, které nelze zhojit pouhým publikováním omluvy v odborných periodikách s velmi omezeným dosahem mezi spotřebiteli (nadto po delším čase od závadného jednání), neboť tato čtou zejména učitelé, nikoliv však rodiče dětí a děti samotné. Aby taková omluva beze zbytku splnila satisfakční funkci přiměřeného zadostiučinění poskytovaného žalobci, bylo by nezbytné, aby byla provedena a distribuována nejméně stejným způsobem a nejméně ve stejném rozsahu stejnému okruhu zákazníků, což se v daném případě nestalo. Za první faktor nemajetkové újmy

považuje žalobce zhoršení „goodwillu, image“ špičkového učebnicového nakladatelství, kdy žalovaný navodil situaci, že zákazníci – zejména učitelé – žalobce spojují s materiály, které samo nakladatelství žalobce považuje za jazykově i odborně nekvalitní a nikdy by školám takové nenabídlo. Druhým faktorem nemajetkové újmy je, že žalovaný si svým nekalosoutěžním jednáním dlouhodobě znásobil efektivitu zavádění svých produktů na trh – získal na dlouhou dobu (řádu let) neoprávněnou výhodu v tržní soutěži. Nakladatelství Fraus se toto neprojevovalo přímo v okamžitém snížení tržeb nebo zvýšení nákladů, ale známostí značky FRAUS, kterou použil ve svých výrobcích, byl výrazně „dotován“ tj. posílen marketing žalovaného tak, že ho žalovaný díky používání zavedené značky nakladatelství Fraus měl výrazně účinnější. Žalobce zdůraznil, že „efekt sněhové koule“ ve prospěch produktů žalovaného už nastal, známostí značky FRAUS bylo pro její rozkutálení a prvotní nabalení využito, nyní – nezávisle na výsledku soudního sporu a uložených opatřeních – žalovanému už jen stačí ji kutálet dál. Požadovaných 300 000 Kč proto považuje žalobce za naprosto symbolickou nedostatečnou kompenzaci všeho, k čemu si žalovaný neoprávněným užitím značky FRAUS „pomohl“ do budoucna. V této souvislosti žalobce konstatoval, že za přiměřenou satisfakci považuje min. částku 1 000 000 Kč, soud však rozšíření žaloby o další částku 700 000 Kč nepřipustil.

7. Žalovaný navrhl co do požadovaného zadostiučinění v penězích zamítnutí žaloby. K argumentaci žalobce namítl, že srovnávání tržeb vydavatelství Klett a TAKTIK považuje ve věci za zcela irelevantní. V této souvislosti žalovaný zdůraznil, že zakladatelé a společníci žalované společnosti podnikají i v jiných zemích a před vstupem na český trh jejich společnosti vygenerovaly na Slovensku v letech 2009-2012 tržby v úhrnné výši více než 1 mil EUR. Žalovaný byl proto připraven na aplikování know-how při tvorbě pracovních sešitů i na vynaložení potřebných investic na českém trhu. Není tudíž pravda, že žalovaný byl nováčkem na relevantním trhu, kdy již 4 roky budoval dodavatelsko-odběratelské vztahy a svou pozici na českém trhu v sektoru vzdělávání se zákazníky (základními školami v ČR). Žalobce tedy zcela opomíjí, že podnikatelský úspěch žalovaného z dlouhodobého hlediska na českém trhu nemůže být dán objektivně žádným jednáním souvisejícím se žalobcem, ale erudicí a manažerskou schopností zaměstnanců a majitelů žalované společnosti. Žalovaný investoval nemalé výdaje do grafiky a barevného provedení uvedených pracovních sešitů, čímž upoutal spotřebitele. Proto reálně žalobci nemohla vzniknout žádná nemajetková újma v důsledku jednání žalovaného, a pokud vznikla, pak tato byla odčiněna již omluvou, o které již bylo pravomocně rozhodnuto. Žalovaný dále namítl, že žalobce ke spornému nároku přesně nepopsal, jaká nemajetková újma mu vznikla, kdy a v jaké formě, v jakém rozsahu, což je nezbytným předpokladem pro požadované přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Dle žalovaného je pro posouzení přiměřenosti druhu a výše přiměřeného zadostiučinění soudem třeba přihlídnout ve prospěch žalovaného k následujícím skutečnostem. Žalovaný před zahájením soudního sporu dobrovolně upustil od vytýkaného jednání (od září 2014), kdy první z pracovních sešitů byly uvedeny žalovaným na trh až v polovině roku 2013; podstatná část pracovních sešitů tedy nebyla na trhu déle než 6 měsíců. V průběhu řízení, nejpozději v březnu 2016 vyzval žalovaný distributory, aby mu vrátili poslední skladové kusy 1. vydání pracovních sešitů obsahující žalobou napadený text. Kontrolní nákupy žalobce z roku 2016 nemohou sloužit jako důkaz pokračujícího jednání žalovaného, stejně tak osamocené prohlášení ředitele základní školy v Doudlebských. Navíc je nutné vzít v úvahu, že předmětné doložky obsahovaly pouze pracovní sešity Hravá čeština; zeměpis a matematika 6 obsahovaly pouze jeden odkaz na zadní straně pracovního sešitu. Žalovaný z uvedených důvodů uzavřel, že uložené zadostiučinění ve formě omluvy je za dané situace dostačující.
8. Soud prvního stupně proto při posuzování nároku žalobce na finanční satisfakci vycházel ze zjištěného skutkového stavu a právních závěrů uvedených ve výše cit. rozsudcích soudů prvního a druhého stupně. Soud prvního stupně při posuzování nároku na zadostiučinění uvedl, že ve smyslu ust. § 5 zák. č. 221/2006 Sb. a ust. § 2988 obč. zák. má právo žalobce požadovat přiměřené zadostiučinění, a to ve formě nepeněžní i peněžní. Podmínkou přiznání zadostiučinění

je vznik újmy, a to výlučně nehmotné. Dle konstantní judikatury je nárok na přiměřené zadostiučinění nárokem, který podléhá volné úvaze soudu a soud rozhoduje podle určitých kritérií. Přiměřené zadostiučinění jako právní prostředek ochrany proti nekalé soutěži je nárokem satisfakčním, který slouží k reparaci nemateriální újmy, a má proto v podstatě objektivní charakter. Materiální a subjektivní hlediska mají při poskytování zadostiučinění pouze podružný, popřípadě zanedbatelný význam. K tomu, aby soud mohl jednáním nekalé soutěže dotčenému účastníkovi přiznat právo na přiměřené zadostiučinění v penězích, musí být nepochybně zjištěno, že tento účastník utrpěl v souvislosti s jednáním nekalé soutěže nemajetkovou újmu, a to v takovém rozsahu nebo takového druhu, že nepostačuje její vyrovnaní přiměřeným zadostiučiněním v nepeněžité formě (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 3964/2011 ze dne 25. října 2012).

9. Soud prvního stupně měl za to, že s ohledem na okolnosti daného případu je na místě vedle přiznané satisfakce formu omluvy reparovat nehmotnou újmu žalobci i peněžitou formou. Z provedeného dokazování vyplynulo, že protiprávní stav trval min. od poloviny roku 2013 do roku 2016 (kdy sám žalovaný tvrdí, že až v březnu 2016 dal pokyn svým distributorům k vrácení sporných sešitů). Na tomto závěru pak nic nemůže změnit tvrzení žalovaného, že uvedl na trh nové (nezávadné) sešity, když souběžně byly prodávány i sešity závadné. Nelze proto přisvědčit argumentaci žalovaného, že závadné sešity byly na trhu pouze v řádu měsíců. V této souvislosti je třeba připomenout, že v řízení byly vedle prvního vydání Hravé češtiny (obsahující mimo jiné odkaz na doložku MŠMT žalobce) shledány jako závadné i následně vydané pracovní sešity (1. vydání) Hravé fyziky, Hravého zeměpisu a Hravé matematiky (obsahující odkaz na učebnice Fraus). Nadto je třeba zdůraznit, že žalovaným odkazované 2. vydání pracovních sešitů bylo uvedeno na český trh až poté, co již byl naplněn prvotní účel nekalosoutěžního jednání žalovaného na úkor zavedeného podnikání žalobce v souvislosti se vstupem žalovaného na český trh. Rozsah nekalosoutěžního jednání žalovaného byl zvýšen dále prezentací sporných sešitů žalovaného na internetových stránkách. Za podstatné pak soud z hlediska rozsahu nemajetkové újmy snížením goodwillu zavedené značky FRAUS považuje znaleckým posudkem prokázanou skutečnost, že min. 1 rok byl k dispozici na internetových stránkách ke stažení katalog žalovaného na školní rok 2013/2014, kde bylo k nabízeným pracovním sešitům Hravá čeština (1. vydání) žalovaného bez bližšího vysvětlení prezentováno, že se jedná o nejlepší pracovní sešity k učebnicím Fraus. To vše v rozhodné době, kdy se žalovaný snažil etablovat na český trh a získat si zákaznickou základnu. Soud prvního stupně dále konstatoval, že v rámci posouzení tohoto nároku nepřihlížel k vyjádřením účastníků týkající se hmotné újmy či zisků žalovaného, když žaloba v části týkající se náhrady škody byla vyčleněna k samostatnému řízení. Soud však zdůrazňuje k argumentaci žalovaného, a to z pohledu vědomého (parazitního) vstupu žalovaného na český trh a s ním spojené prokázané nekalosoutěžní jednání ve vztahu k žalobci, že předchozí podnikání žalovaného či jeho orgánů mimo český trh nemá žádnou relevanci k posuzování rozsahu a intenzity nehmotné újmy vzniklé žalobci, a to zejména s ohledem na specifikum relevantního trhu s učebnicemi a pracovními sešity pro školy, které podléhají na území ČR speciální právní úpravě a schvalovacímu procesu. Soud tedy uzavírá, že s ohledem na rozsah a délku protiprávního jednání žalovaného, spočívajícího jednak v neoprávněném zásahu do práv žalobce jako majitele slovních ochranných známek FRAUS a dále v naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, nepovažuje přisouzenou reparaci vzniklé nemajetkové újmy formou omluvy za dostatečnou. V této souvislosti je třeba s odkazem na zavedenou judikaturu připomenout, že přiměřené zadostiučinění plní dvojí funkci – sankční a preventivní (nekalá soutěž či porušení průmyslového práva se nevyplácí a dobré mravy hospodářské soutěže je třeba respektovat). Soud prvního stupně měl za to, že s ohledem na okolnosti daného případu uložená omluva v přiznaném rozsahu zveřejnění není způsobila zcela splnit uvedené funkce přiměřeného zadostiučinění. Soud má dále za to, že částka ve výši 300 000 Kč je přiměřená daným okolnostem a je adekvátní závažnosti a délce protiprávního jednání žalovaného. Soud prvního stupně proto ze všech uvedených důvodů žalobě v této části vyhověl. Nad rámec k argumentaci žalobce

ohledně výše finančního zadostiučinění soud pro pořádek dodává, že navrhované rozšíření tohoto nároku o další částku 700.000,-Kč nepřipustil, neboť vyšší částku již nepovažuje za přiměřenou, což bylo žalobci i takto odůvodněno.

10. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 2 o. s. ř. Žalobci náleží za účelně vynaložené náklady právního zastoupení dle vyhl. č. 177/1996 Sb. poměrná část odměny advokáta za úkony právní služby a režijní paušály a nákladů za hotové výdaje. Tato poměrná část činí 67 726 Kč.
11. K dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 20. února 2018, č. j. 3 Cmo 38/2017-252 přezkoumal dovolací soud uvedený rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního stupně ze dne 9. listopadu 2016, č. j. 41 Cm 11/2015-216 a rozsudkem ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 23 Cdo 4406/2018-326 rozsudek odvolacího v rozsahu potvrzujících výroků a rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích V., VI., IX., v první větě výroku I., ve výroku II., ve výroku III., ve vyhovující části v tomto znění: „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“ zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné a důvodné, neboť odvolací soud posoudil otázku kritérií pro aplikaci § 10 odst. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkách v rozporu s rozhodovací praxí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) a rovněž s rozhodovací praxí dovolacího soudu, která z judikatury SDEU vztahující se k této otázce vychází. SDEU se v rozsudku ze 17. března 2005, C-228/03 Gillette proti LA-Laboratories zabýval interpretací ust. čl. 6 odst. 1 písm. c/ směrnice 89/104, která byla transponována do českého právního řádu v podobě § 10 odst. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkách. Soudní dvůr došel k závěru, že posuzování, zda byla ochranná známka užitá oprávněně, je závislé na zjištění, zda takové užití bylo nezbytné pro označení účelu výrobku. Skutečnost, zda se jednalo o příslušenství či náhradní díly není přitom rozhodná, neboť směrnice i zákon o ochranných známkách uvádí příslušenství a náhradní díly pouze jako příklady účelu výrobků, pro jejichž označení může být nezbytné užití cizí ochrannou známku. Je tedy rozhodující posouzení, zda užití cizí ochranné známky bylo k označení účelu výrobků nezbytné. Takové užití známky třetí osobou, která není jejím majitelem je pro označení účelu výrobku nezbytné, pokud představuje v praxi jediný prostředek, jak veřejnost srozumitelně a úplnou informaci o tomto účelu poskytnout. Dalším kritériem, které je dle SDEU nutné posuzovat, je to, zda užití ochranné známky bylo v souladu s obchodními zvyklostmi. Dovolací soud dovolateli přisvědčil v tom, že soudy obou stupňů pochybily, pokud na řešenou věc odmítly aplikovat závěry rozsudku SDEU ze dne 17. března 2005, C-228/03 s pouhým odůvodněním, že „se v projednávané věci nejedná o příslušenství či náhradní díly, kdy označená „Fraus“ by bylo pro určení účelu výrobku nebo služby nezbytné“. Vzhledem k tomu, že odvolací soud i soud prvního stupně nesprávně posoudily otázku omezení práv vlastníka ochranné známky podle § 10 odst. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkách, dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu i rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 243e odst. 2 o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
12. Proti rozsudku soudu prvního stupně se odvolal žalobce proti výroku II. o nákladech řízení a proti výroku I. v té části, ve které nebylo rozhodnuto o jeho dodatečném požadavku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nad částku 300 000 Kč. Přípustnost odvolání proti této části výroku I. dovozuje stejně jako v předcházejícím odvolacím řízení z názoru Ústavního soudu, že totiž obranou proti nepřipuštění změny či rozšíření žaloby je odvolání ve věci samé. Je ovšem otázkou, zda změna výše požadovaného zadostiučinění je ve skutečnosti změnou žaloby, na kterou by soud měl reagovat procesně. Žalobce se zároveň domnívá, že nalézací soud není navrženou částkou zadostiučinění vázán a je zcela na jeho úvaze, jakou částku bude považovat za přiměřenou. Žalobce konstatoval, že návrh, aby mu bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění alespoň ve výši 1 000 000 Kč učinil písemně již v řízení před soudem prvního stupně (první

řízení), přičemž již tehdy nebyl návrh připuštěn, dokonce bez odůvodnění. Žalobce konečně nesouhlasí ani s akcesorickým výrokem II., kterým byla žalovanému uložena povinnost nahradit žalobci 80 % nákladů řízení s odůvodněním, že tolik činil jeho úspěch ve věci. S tím žalobce nesouhlasí a má za to, že jeho neúspěch byl pouze v nepatrném rozsahu, v meritu věci byl nárok evidentně důvodný a soud se pouze neztotožnil s jedním z navrhaných opatření. Byla zde proto na místě aplikace § 142 odst. 3 o. s. ř. Žalobce proto navrhl, aby soud prvního stupně rozhodl o zbývající části nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve výši 700 000 Kč a aby odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně, že se přiznává zadostiučinění ve výši 1 000 000 Kč, případně vyšší. Pokud odvolací soud s tímto návrhem nesouhlasil, navrhl žalobce, aby byl rozsudek zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně se závazným pokynem.

13. Proti rozsudku se zároveň v celém rozsahu odvolal žalovaný a jako odvolací důvod uvedl, že soud prvního stupně nepřihlédl k jím tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V řízení se vyskytly vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Žalobci bylo umožněno předkládat nová tvrzení i po okamžiku koncentrace. Přiměřené zadostiučinění ve výši 300 000 Kč již bylo v prvním odvolacím řízení zrušeno a i po tomto zrušení soud prvního v souladu s pokynem odvolacího nezhodnotil, zda je peněžité zadostiučinění vůbec na místě a zda se přiznaná částka jeví jako adekvátní. Podle žalovaného adekvátní nebyla a žalovaný již dříve argumentoval tím, že omluva je z tohoto pohledu zcela dostačující. V doplnění odvolání žalovaný poukázal na rozsudek Nejvyššího soudu, kde bylo konstatováno, že soudy obou stupňů pochybily, pokud na řešenou věc odmítly aplikovat závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 17. března 2005. Podle žalovaného dosud není najisto postaveno, zda jednání žalovaného bylo nekalou soutěží a představovalo zásah do práv k ochranné známce. Žalovaný proto navrhl, aby odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
14. Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, podle ust. § 212 a násl. o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce proti výroku II. rozsudku není důvodné (odvolání proti výroku I. rozsudku není přípustné). Opodstatněné však je odvolání žalovaného, třebaže zčásti z jiných než tam uvedených důvodů. V souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu, na který odvolací soud odkazuje, je třeba konstatovat, že tvrzený zásah žalovaného do práv k ochranným známkám žalobce nelze vzít za prokázaný, neboť soud prvního stupně i soud odvolací nesprávně posoudily otázku omezení práv vlastníka ochranné známky podle § 10 odst. 1 písm. c/ zákona o ochranných známkách. Pokud nebylo najisto postaveno, že jednání žalovaného představovalo zásah do práv k ochranné známce, a i proto bylo nekalou soutěží, bylo předčasné zabývat se otázkou přiměřenosti přiznaného zadostiučinění.
15. Odvolací soud proto odvolání žalobce proti výroku I. v té části, ve které nebylo rozhodnuto o jeho dodatečném požadavku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nad částku 300 000 Kč., podle ust. § 218 o. s. ř. jako nepřipustné odmítl. Žalobce totiž nebrojil proti tomu, že mu soud prvního stupně přiznal zadostiučinění v penězích ve výši 300 000 Kč, ale odvolal se proti té části výroku I., ve které nebylo rozhodnuto o jeho dodatečném požadavku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nad částku 300 000 Kč. Přípustnost odvolání proti této části výroku I. dovozuje stejně jako v předcházejícím odvolacím řízení z názoru Ústavního soudu, že totiž obranou proti nepřipuštění změny či rozšíření žaloby je odvolání ve věci samé. Ve výroku I. však nebylo rozhodováno o nároku nad rámec 300 000 Kč a požadavek žalobce na změnu žaloby nebyl připuštěn. Protože proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné, nelze tuto skutečnost obcházet tím, že bude podáno odvolání proti tomu, o čem nebylo rozhodováno. Proto odvolací soud v této části odvolání žalobce podle ust. § 218 o. s. ř. jako nepřipustné odmítl. Pokud jde o odvolání žalovaného, které je třeba považovat za opodstatněné, ve výroku I. a souvisejícím výroku II. rozsudek soudu prvního stupně podle ust. § 219a o. s. ř. zrušil a věc tomuto soudu vrátil podle ust. § 221 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. k dalšímu řízení, ve kterém se soud prvního stupně

na základě provedených důkazů a závěrů dovolacího soudu znovu posoudí, zda žalovaný zasáhl do práv žalobce k ochranným známkám a dopustil se i nekalé soutěže a zda z těchto důvodů bylo opodstatněné přiznat žalobci i přiměřené zadostiučinění v penězích ve výši 300 000 Kč a zda byla přiznaná výše odpovídající a pak ve věci znovu rozhodne. Rozhodne také o nákladech řízení, včetně nákladů dovolacího řízení a tohoto odvolacího řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha dne 21. září 2021

JUDr. Yvona Svobodová v. r.
předsedkyně senátu