

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně **NEW WAVE CZ, a.s.**, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 682/20, PSČ 110 00, IČO 27771849, zastoupené Mgr. Tomášem Tyllem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, proti žalované **ALLTOYS, spol. s r.o.**, se sídlem v Praze 2, Na Rybníčku 1364/12, PSČ 120 00, IČO 46982671, zastoupené JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem, se sídlem v Brně, Křížová 96/18, PSČ 603 00, o poskytnutí informací, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 124/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2012, č. j. 3 Cmo 335/2011-89, takto:

I. Řízení **se přerušuje** na dobu do rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o odpovědi na **předběžnou otázku** uvedenou pod bodem II výroku.

II. Nejvyšší soud České republiky žádá na základě článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie o odpověď na následující předběžnou otázku:

Má se článek 8 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví, vykládat tak, že souvislost s řízením o porušení práva duševního vlastnictví je dána i v případě, kdy se po pravomocném ukončení řízení, v němž bylo vysloveno, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví, žalobce domáhá v samostatném řízení informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno toto právo duševního vlastnictví (např. za účelem, aby mohl přesně vyčíslit škodu a její náhrady se následně domáhat)?

O d ů v o d n ě n í :

I. Řízení před soudem prvního stupně

(1) Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. dubna 2011, č. j. 19 Cm 124/2010-59, zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované sdělit žalobkyni všechny informace o původu a distribučních sítích školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením Megababe jí kdykoli v minulosti nebo přítomnosti skladovaných, uváděných na trh, nebo dovážených, a to konkrétně jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla dodavatele, výrobce, skladovatele, distributora a jiného předchozího držitele tohoto zboží s označením Megababe, a dále údaje o dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a prodaném množství, přesné údaje o prodejní ceně (s daní i bez daně) jednotlivých druhů uvedeného zboží, i ceně zaplacené za dodané zboží žalovaným dodavatelí (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok bodem II).

(2) Žalobkyně se těchto informací domáhala z důvodu, že se jednalo o zboží porušující práva k průmyslovému vlastnictví žalobkyně, přičemž v řízení o porušování práv

k průmyslovému vlastnictví soud nepřipustil změnu žaloby tak, aby mu byla žalovaná povinna poskytnout informace o zboží.

(3) Soud prvního stupně zjistil, že v dané věci již proběhlo řízení o porušení práva (z průmyslového vlastnictví), a to pod sp. zn. 19 Cm 189/2009, ve věci byl vydán pravomocný rozsudek. S ohledem na právní stránku věci soud prvního stupně další dokazování neprováděl.

(4) Podle názoru soudu prvního stupně se nároku na poskytnutí informací nelze domáhat samostatně podanou žalobou, neboť § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví – dále jen „ZVPPV“) stanoví, že nároku na poskytnutí informací se lze domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva, to však v daném případě již pravomocně skončilo (sp. zn. 19 Cm 189/2009). Proto soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

II. Řízení před odvolacím soudem

(5) K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 27. února 2012, č. j. 3 Cmo 335/2011-89, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované uložil povinnost sdělit žalobkyni ve lhůtě 7 dnů od právní moci rozsudku informace o původu a distribučních sítích školních a dětských batohů, aktovek a tašek s označením MegaBabe jí kdykoli v minulosti nebo přítomnosti skladovaných, uváděných na trh nebo dovážených, a to konkrétně jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla dodavatele, výrobce, skladovatele, distributora a jiného předchozího držitele tohoto zboží s označením MegaBabe, a dále údaje o dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží. Ve zbývající části požadovaných informací zamítavý výrok potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

(6) Odvolací soud se neztotožnil s právním názorem soudu prvního stupně. Nejprve doplnil dokazování. Zjistil, že v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 189/2009 a následně u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 211/2010 bylo prokázáno, že žalovaná v souvislosti s nabídkou svého zboží užila označení MegaBabe, které je chráněné ve prospěch žalobkyně (aniž by nabízela k prodeji výrobky žalobkyně či označení užila s jejím souhlasem). V tomto dřívějším řízení došel soud k závěru, že žalovaná tak porušila výlučné právo žalobkyně z ochranné známky a uložil jí povinnost zdržet se závadného jednání do budoucna, jakož i povinnost stáhnout již na trh uvedené výrobky. Ohledně poskytování informací žádaných v této věci odvolací soud zjistil, že žalobkyně vyzvala žalovanou k poskytnutí těchto informací výzvou ze dne 29. října 2009, žalovaná tyto informace nesdělila jednoznačně a v plném rozsahu.

(7) Odvolací soud odkázal § 3 ZVPPV zakotvující mimo jiné právo na poskytnutí informací a dále na důvodovou zprávu k ZVPPV. Smyslem práva na informace je posílit postavení majitele průmyslového práva v boji proti porušování jeho práv. Odvolací soud dále argumentoval směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen „Směrnice“), zejména pak jejím článkem 8 odst. 1, podle kterého členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, a) která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo, b) která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo, c) která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo,

nebo d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

(8) Podle názoru odvolacího soudu je třeba § 3 odst. 2 ZVPPV, dle kterého je možné se domáhat informace návrhem u soudu v řízení o porušení práva, vykládat v souladu s účelem Směrnice, účelem samotného institutu práva na poskytnutí informací a historickým vývojem jeho úpravy, tedy tak, že právo na informace nemusí být uplatněno pouze v řízení o dalších nárocích dle § 4 a 5 ZVPPV. I řízení o poskytnutí informací, jež nebyly poskytnuty dobrovolně, je řízením o porušení práva. Proto žalobě v zákonném rozsahu dle § 3 odst. 3 ZVPPV vyhověl.

III. Dovolání a vyjádření k dovolání

(9) Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání (z obsahu dovolání se podává, že dovolání nesměřuje proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl zčásti potvrzen zamítavý výrok rozsudku soudu prvního stupně). Jeho přípustnost dovozuje podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť rozhodnutím odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně změněn v neprospěch žalované.

(10) Dle názoru dovolatelky bylo správné rozhodnutí soudu prvního stupně, že se žalobkyně mohla domáhat splnění informační povinnosti po žalované dle § 3 ZVPPV toliko v řízení o porušení práva (konaném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 189/2009), které již pravomocně skončilo. Odvolací soud se náležitě nezabýval otázkou, zda poskytnutí informace je v odpovídajícím poměru k závažnosti ohrožení či porušení práva žalovanou. Odvolací soud ve výroku vůbec nespécifikoval, co má žalovaná vůči žalobkyni ještě dále učinit, aby zcela dostala své povinnosti, kterou nesplnila v celém rozsahu. Rozsudek odvolacího soudu je tedy nepřezkoumatelný a nevykonatelný. Na základě napadeného rozsudku by totiž žalobkyně mohla kdykoli v budoucnu tvrdit, že jí žalovaná neposkytla v úplném rozsahu požadované informace. Žalovaná by se tak ocitla v rukou žalobkyně bez možnosti soudní ochrany svých práv.

(11) Dovolatelka podáním ze dne 20. července 2012 doplnila, že žalovaná nakupovala u společnosti LIVE, D. O. O., Polje 9, 6310 Izola, Slovenija, originální výrobky této společnosti a chráněné její ochrannou známkou č. 200870027. Žalovaná předpokládala, že tak došlo k vyčerpání práv z ochranné známky. Ochranná známka žalobkyně se jeví jako tzv. známka agentská, žalobkyně sama nikdy výrobek MegaBabe nevyráběla, pod touto značkou se vždy dováželo zboží LIVE, D. O. O. Žalobkyně podle názoru dovolatelky nemůže pomocí národní ochranné známky bránit paralelnímu dovozu probíhajícímu se souhlasem výrobce a vlastníka mezinárodní ochranné známky.

(12) Žalobkyně k dovolání podala vyjádření. Upozorňuje na to, že žalovaná svou výtku o nesprávnosti právního názoru odvolacího soudu nekonkretizuje a nepředkládá k tomu žádné argumenty. Tvrdí-li žalovaná, že svou informační povinnost splnila, je to v rozporu se skutečností. Podle názoru žalobkyně není rozsudek odvolacího soudu nepřezkoumatelný a nevykonatelný. Výtku, že se odvolací soud nezabýval poměrem poskytnutí informace a závažností porušení či ohrožení práva žalovanou, považuje žalobkyně za nesprávnou a nepodstatnou, neboť se touto skutečností odvolací soud dostatečně zabýval, navíc informační povinnost je dle žalobkyně dána vždy, dojde-li k porušení práv z ochranné známky. Argumenty uvedené dovolatelkou v doplnění dovolání ze dne 20. července 2012 považuje za pouhé spekulace bez významu a nadto jde o tvrzení nová.

IV. Přípustnost dovolání

(13) Se zřetelem k bodu 7 článku II zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je pro dovolací řízení rozhodné znění občanského soudního řádu do 31. prosince 2012, tj. před novelou občanského soudního řádu provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.“).

(14) Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že dovolatelka je řádně zastoupena advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), nejprve zkoumal, zda je dovolání přípustné.

(15) Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

V. Právní úprava a odůvodnění předběžné otázky

(16) Aby dovolací soud mohl reagovat na jednotlivé dílčí argumenty dovolatelky (přiměřenost informační povinnosti ve vztahu k porušení průmyslového práva, přezkoumatelnost napadeného rozsudku), je nutné nejprve posoudit, zda je možné právo na informace podle § 3 odst. 1 ZVPPV uplatňovat samostatnou žalobou a bez toho, aby zároveň probíhalo řízení o porušení práva.

(17) Podle § 3 odst. 2 ZVPPV platí, že není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.

(18) Podle článku 8 odst. 1 Směrnice členské státy zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba, a) která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo, b) která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo, c) která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo d) byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

(19) Jak vyplývá z § 1 ZVPPV, transponuje tento zákon Směrnici do českého vnitrostátního práva. Mezi doslovným zněním zákona a české verze směrnice je však rozdíl – zatímco zákon zakotvuje možnost domáhat se informací návrhem „v řízení o porušení práva“, Směrnice stanoví povinnost členských států, aby zajistily možnost domáhat se informace „v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“. Pro řádnou implementaci směrnice je nutno vnitrostátní předpis vykládat v jejím duchu, přičemž princip výkladu vnitrostátních předpisů v souladu s právem Evropské unie (eurokonformní výklad) platí i pro předpisy zcela vnitrostátního původu (srov. např. rozhodnutí Soudního dvora EU, tehdy Evropského soudního dvora, ze dne 13. listopadu 1990, ve věci C-106/89 Marleasing). Ustanovení § 3 odst. 2 ZVPPV je tedy nutno vykládat tak, že informace podle § 3 odst. 1 ZVPPV je možné se domáhat v souvislosti s řízením o porušení práva.

(20) Nejvyšší soud nezastává stejný názor jako odvolací soud ohledně výkladu pojmu „řízení o porušení práva“. Je zřejmé, že povinnost k poskytnutí informace vzniká až porušením práva z duševního vlastnictví. Majitel nehmotného statku právo na poskytnutí informace nemá, není-li jeho právo k duševnímu vlastnictví již rušeno – právo na poskytnutí informace není tedy právem k duševnímu vlastnictví, ale právem vzniklým sekundárně

až na základě porušení práva – samotné řízení o poskytnutí informace tak nemůže být řízením o porušení práva.

(21) Výklad celého sousloví „v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“ obsaženého ve Směrnici (tedy pojmu unijního práva) však není jednoznačný.

(22) Podle čl. 267 odstavce prvního Smlouvy o fungování Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se: a) výkladu Smluv, b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie.

(23) Podle třetího odstavce téhož článku platí, že vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.

(24) Z hlediska povinnosti soudu členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce je klíčové rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6. října 1982, ve věci C-283/81 CILFIT, v němž Soudní dvůr formuloval tři výjimky, kdy národní soudy posledního stupně tuto povinnost nemají, a to jestliže:

1) otázka komunitárního (pozn. dnes unijního) práva není relevantní pro řešení daného případu,

2) existuje ustálená judikatura Soudního dvora k dané otázce nebo rozsudek Soudního dvora týkající se v zásadě identické otázky (tzv. *acte éclairé*),

3) jediné správné použití práva Společenství je tak zřejmé, že nezůstává prostor pro jakoukoliv rozumnou pochybnost (tzv. *acte clair*). Přitom k tomu, aby soud členského státu mohl konstatovat, že výklad komunitárního práva je zjevný, musí a) porovnat jednotlivé jazykové verze textu, b) používat terminologie a právních pojmů komunitárního práva, c) vzít zřetel na odlišnosti interpretace komunitárního práva, d) být přesvědčen, že jeho výklad je stejně zjevný soudům ostatních členských států a Soudnímu dvoru EU.

(25) V posuzované věci je otázka výkladu unijního práva pro věc relevantní a zároveň Soudní dvůr v minulosti takovou otázku neřešil.

(26) Dle názoru Nejvyššího soudu nejde ani o tzv. *acte clair*. Jednak je samotný pojem „v souvislosti“ poměrně vágní a záleží na jeho výkladu, jaký obsah mu soud přisoudí, jednak lze najít rozdíly mezi různými jazykovými verzemi Směrnice. Česká jazyková verze Směrnice byla citována výše. Anglická jazyková verze Směrnice používá sousloví „in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right“. Klíčové sousloví „in the context of“ lze přeložit jako „v souvislosti, v kontextu (čeho)“. Francouzská jazyková verze používá sousloví „dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle“. Klíčové sousloví „dans le cadre de“ lze přeložit jako „v rámci (čeho)“. Pro slovo „souvislost“ ve významu vzájemného vztahu používá francouzština odlišná slova „un rapport, un contexte, une cohérence“. Francouzská jazyková verze tedy oproti anglické a české verzi spíše odpovídá textu ZVPPV, když navozuje užší vztah („v rámci“) mezi řízením a domáháním se informace.

(27) Není tedy zřejmé, zda naplnění účelu institutu práva na informace – posílení postavení oprávněného z práva duševního vlastnictví v podobě získání přesných informací o původu zboží nebo služeb, kterými jsou porušována práva, distribučních kanálech a totožnosti třetí osoby zúčastněné na porušení práva – je omezeno tím, že tyto informace

mohou být požadovány pouze v rámci probíhajícího řízení o porušení práva, či zda je možné takovou informaci požadovat v samostatném řízení po skončení řízení o porušení práva (např. za účelem, aby mohla být přesně vyčíslena škoda a jejíž náhrady by se bylo možno následně domáhat). Protože je tato otázka pro rozhodnutí ve věci zásadní, žádá Nejvyšší soud České republiky Soudní dvůr o její zodpovězení, jak uvedeno pod bodem II výroku tohoto usnesení.

VI. Přerušování řízení

(28) Protože Nejvyšší soud rozhodl, že požádá Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce, přerušil podle § 243c o. s. ř. ve spojení s § 109 odst. 1 písm. d) o. s. ř. řízení v této věci do doby, kdy na ni Soudní dvůr Evropské unie odpoví, neboť bez jejího zodpovězení není možné v tomto řízení pokračovat, a to zejména z důvodu, že není zjevné, zda je možné se práva na informace domáhat v samostatném řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2015

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu