



KRAJSKÝ SOUD V PRAZE	
Došlo dne:	25 -03- 2010
..... krát příloh	

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Yvony Svobodové a soudců JUDr. Jiřího Macka a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce **METALTEC – CZ, s.r.o.** se sídlem v Příbrami V, Slunná 299, IČ 25687956, zastoupeného JUDr. Janem Fričem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 1/65, proti žalovanému **GSPP spol. s r.o.** se sídlem v Jílovišti, Všenorská 60, IČ 26443856, zastoupenému Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1685/19, o ochranu práv vlastníka ochranné známky, k odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. června 2008 č.j. 48 Cm 140/2007-27

t a k t o :

Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. mění tak, že žaloba o uložení povinnosti žalovanému zdržet se při prodeji výrobku označeného „MILITEC-1“ používání prodejního obalu vytvořeného žalobcem z papírové krabičky potištěné základní modrou barvou s pruhy v červené a bílé barvě s nadpisem „MILITEC-1“ ve žluté barvě umístěným na podkladovém pruhu v červené barvě, se dvěma ozubenými koly a profilem motoru v bílé barvě, přes které je veden šikmý pruh v červené barvě, a používání prodejního obalu z papírové krabičky potištěné základní černou barvou s pruhy ve žluté barvě s nadpisem „MILITEC-1“ v červené barvě umístěným na podkladovém pruhu ve žluté barvě a dvěma profily motoru, ke kterému je veden šikmý pruh ve žluté barvě, pod profilem motoru je umístěn čtverec v červené barvě, se zamítá.

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení 21.840,- Kč k rukám advokáta Mgr. Michala Hanzlíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení 21.700,- Kč k rukám advokáta Mgr. Michala Hanzlíka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem soud prvního stupně vyhověl žalobě a žalovanému uložil povinnost zdržet se při prodeji výrobku označeného „MILITEC-1“ používání prodejního obalu vytvořeného žalobcem z papírové krabičky potištěné základní modrou barvou s pruhy v červené a bílé barvě s nadpisem „MILITEC-1“ ve žluté barvě umístěným na podkladovém pruhu v červené barvě, se dvěma ozubenými koly a profilem motoru v bílé barvě, přes které je veden šikmý pruh v červené barvě, a používání prodejního obalu z papírové krabičky potištěné základní černou barvou s pruhy ve žluté barvě s nadpisem „MILITEC-1“ v červené barvě umístěným na podkladovém pruhu ve žluté barvě a dvěma profily motoru, ke kterému je veden šikmý pruh ve žluté barvě, pod profilem motoru je umístěn čtverec v červené barvě (výrok I.) a žalovaného zavázal k náhradě nákladů řízení ve výši 20.421,- Kč žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.). Zároveň rozhodl o vrácení přeplatku na soudním poplatku ve výši 3.500,- Kč žalobci po právní moci tohoto rozhodnutí (výrok III.).

Soud prvního stupně vyšel z návrhu, kterým se žalobce z titulu ochrany proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce domáhal, aby žalovanému bylo uloženo zdržet se prodeje produktu „MILITEC-1“ v prodejním obalu tvořeném papírovou krabičkou v základních barvách modré a černé s nápisy a barevnými prvky popsány v žalobním návrhu. Žalobce tvrdil, že původně k realizaci prodeje produktu „MILITEC-1“, posléze „METALTEC-1“ na tuzemském trhu si nechal zhotovit prodejní obal ve dvou základních barvách, a to modré a černé, s barevnými pruhy, vyobrazením ozubených kol a profilu motoru. Žalobce je rovněž vlastníkem ochranné známky pro obal – papírovou krabičku – používaný pro výrobek „METALTEC-1“ č. 275096 s právem přednosti od 17. 1. 2003. Žalobce uvedl, že zjistil, že žalovaný nabízí k prodeji a prodává na tuzemském trhu produkt MILITEC-1 v obalu, který je shodný s obalem vytvořeným pro žalobce a odlišuje se pouze nepatrně ve znacích, které spotřebitel není s to rozlišit. V tomto jednání žalovaného, který je také v soutěžním vztahu se žalobcem, spatřuje žalobce zásah do práv k zapsané ochranné známce.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že projednání a meritornímu rozhodnutí o této žalobě brání překážka věci pravomocně rozhodnuté, a odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ve věci spis. zn. 41 Cm 137/2001, ve které žalobce vůči žalovanému uplatnil na základě shodných skutkových tvrzení totožný zdržovací nárok, přičemž tato tvrzení se vztahují i k ochranné známce. Navrhl proto zastavení řízení.

Soud prvního stupně se nejprve zabýval uplatněnou námitkou věci pravomocně rozhodnuté, a dospěl k závěru, že tato námitka důvodná není. V dřívějším řízení u Městského soudu v Praze uplatnil žalobce své nároky výlučně z titulu ochrany proti nekalé soutěži. Jestliže je nyní tentýž zdržovací nárok požadován z titulu ochrany práv vlastníka ochranné známky, jde o nový, samostatný nárok, který soud prvního stupně na podkladě takové žaloby projedná a rozhodne bez ohledu na pravomocně skončené řízení o žalobě na ochranu proti nekalé soutěži, neboť o věc rozhodnutou nejde. Na základě nesporných skutečností a provedených důkazů pak vzal soud prvního stupně za prokázané, že žalobce je vlastníkem obrazové ochranné známky č. 275096 s právem přednosti od 17. 1. 2003. Ochranná známka je zapsána pro třídu výrobků a služeb 1 – zušlechťovače kovů pro minimalizaci opotřebení v různých formách namáhání jako je otěr, koroze, tření a vznik kavit. Vzal dále za prokázané, že obal používaný žalobcem pro výrobek „METALTEC-1“ odpovídá jeho obrazové ochranné známce. Na obalu je uveden žalobce jako výrobce a rovněž údaj o registraci ochranné

známky. Z obalu v základní modré barvě, užívaného žalovaným pro výrobek „MILITEC-1“ dále soud prvního stupně zjistil, že tento obal je v podstatě totožný s obalem žalobce, a žalovaný užívá i obal v základní barvě černé. Že žalovaný užívá popsané obaly je patrné i z jeho webových stránek www.militec.cz. Z čestných prohlášení Petra Šatavy a Karla Baleka pak soud prvního stupně zjistil, že prvně jmenovaný pro žalobce navrhl, graficky zpracoval a vytiskl krabičku pro obchodní balení výrobku MILITEC-1, a že Karel Balek jako návrhovač a zpracovatel projektu na obalovou technologii výrobků žalobce MILITEC-1 a METALTEC-1 uvedený grafický návrh pro žalobce modifikoval.

Na základě zjištěných skutečností pak soud prvního stupně dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, neboť bylo dostatečně prokázáno, že žalovaný používal a používá jako prodejní obal papírovou krabičku, která je plně zaměnitelná s obrazovou ochrannou známkou žalobce. Zaměnitelnost je dána grafickým provedením obou krabiček, přičemž jejich odlišnosti jsou jen nevýznamné. Soud prvního stupně proto uzavřel, že žalovaný neoprávněně zasáhl do práva žalobce jako vlastníka ochranné známky, a proto žalobě vyhověl a o nákladech řízení rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že jejich náhradu přiznal úspěšnému žalobci.

Proti tomuto rozsudku se v rozsahu vyhovujícího výroku I. a souvisejícího výroku o nákladech řízení II. včas odvolal žalovaný a jako odvolací důvod uvedl nesprávné právní posouzení věci soudem prvního stupně, a rovněž namítl, že řízení před soudem prvního stupně je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že soud prvního stupně na základě provedených důkazů dospěl k nesprávným skutkovým zjištěním. Žalovaný především poukázal na to, že soud prvního stupně nevzal v potaz jeho řádnou a včasnou omluvu z nařízeného jednání a rozhodl v jeho nepřítomnosti, čímž tak žalovanému znemožnil účelnou obranu svých práv. Dále žalovaný namítl, že rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2006 byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ve věci spis. zn. 41 Cm 137/2001, kterým byla zamítnuta žaloba žalobce proti žalovanému z titulu ochrany proti nekalé soutěži. Žaloba přitom obsahovala shodná skutková tvrzení, včetně tvrzení vztahujících se k ochranné známce, která je předmětem tohoto sporu. Žalovaný i nadále setrvává na již uplatněné námitce věci pravomocně rozhodnuté. Žalovaný proto navrhl, aby odvolací soud buď změnil napadený rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne, nebo aby tento rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření k odvolání uvedl, že toto považuje za nedůvodné a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu jako věcně správný potvrdil a přiznal mu náhradu nákladů odvolacího řízení. K omluvě žalovaného žalobce uvedl, že soudu prvního stupně byla doručena těsně před začátkem jednání a neobsahovala žádost o odložení jednání. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když ve věci jednal. Skutková zjištění soudu prvního stupně považuje za správná a postačující a rovněž souhlasí s jeho právními závěry. Za nedůvodnou považuje žalobce i opakovaně uplatněnou námitku překážky věci pravomocně rozhodnuté, a v souladu se soudem prvního stupně má za to, že v daném případě zde taková překážka dána není.

Odvolací soud přezkoumal v napadeném rozsahu rozsudek soudu prvního stupně podle ust. § 212 a násl. o.s.ř. a poté, co zopakoval a doplnil dokazování spisem ve věci 41 Cm 137/2001, rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 14. března 2006 č.j. 3 Cmo 10/2005-141, usnesením Nejvyššího soudu ČR z 19. května 2008 č.j. 32 Odo 1073/2006-166, vizuální prohlídkou žalobcem předložené papírové krabičky s produktem MILITEC-1

v modré barvě, nákupním paragonem, rozhodnutím ÚPV ze dne 17. 12. 2009 zn. O-187659, obsahem výpisu z rejstříku ochranných známek ohledně žalobcovy ochranné známky obrazové č. 275096, včetně přehledu položek řízení, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. října 2004 č.j. 41 Cm 137/2001-84 bylo zjištěno, že soud prvního stupně zamítl žalobu žalobce o uložení povinnosti žalovanému zdržet se prodeje produktu MILITEC-1 v obalu vytvořeném žalobcem, tj. v prodejním obalu z papírové krabičky potištěné základní modrou barvou s pruhy v červené a bílé barvě s nadpisem MILITEC-1 ve žluté barvě umístěným na podkladovém pruhu v červené barvě, s nápisy ve žluté, červené a bílé barvě, dvěma ozubenými koly a profilem motoru v bílé barvě, přes který je veden šikmý pruh v červené barvě, a v prodejním obalu z papírové krabičky potištěné základní černou barvou s pruhy ve žluté barvě, s nadpisem MILITEC-1 v červené barvě, umístěným na podkladovém pruhu ve žluté barvě, s nápisy ve žluté, červené a bílé barvě, a dvěma profily motoru ve žluté barvě, přes které je veden šikmý pruh v červené barvě a žalobce zavázal k náhradě nákladů řízení žalovanému. Rozsudek je odůvodněn tím, že účastníci jsou sice soutěžitelé, avšak jednání žalovaného (distribuce a prodej produktu MILITEC-1 v obalu prakticky shodném s obalem vytvořeným pro žalobce na tuzemském trhu) není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Tento rozsudek byl na základě odvolání žalobce přezkoumán Vrchním soudem v Praze a rozsudkem tohoto soudu ze dne 14. března 2006 č.j. 3 Cmo 10/2005-141 jako věcně správný potvrzen. Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, o kterém rozhodoval Nejvyšší soud ČR, který usnesením ze dne 19. května 2008 č.j. 32 Odo 1073/2006-166 dovolání jako nepřípustné odmítl. Z předložené papírové krabičky s produktem MILITEC-1 v modré barvě pak bylo zjištěno, že tento produkt měl být žalobcem zakoupen v průběhu odvolacího řízení. Z rozhodnutí ÚPV ze dne 17. 12. 2009 zn. O-187659 bylo zjištěno, že tímto byl zamítnut návrh na zrušení obrazové ochranné známky žalobce č. 275096, a z výpisu z rejstříku ochranných známek ohledně ochranné známky č. 275096 včetně přehledu položek řízení bylo zjištěno, že dne 25. 1. 2010 byl podán k ÚPV rozklad proti rozhodnutí ze dne 17. 12. 2009.

Odvolací soud má shodně se soudem prvního stupně za to, že pravomocné rozhodnutí ve sporu mezi týmiž účastníky na ochranu proti nekalé soutěži nezakládá překážku věci pravomocně rozsouzené pro nárok z titulu ochrany proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce, neboť jde o samostatně uplatnitelné právní tituly. Na tom nic nemění skutečnost, že oba spory se týkaly užití shodného obalu. Námitka žalovaného, že soud prvního stupně neměl jednat a meritorně rozhodnout, tedy důvodná není. Jinak, jak vyplývá z napadeného rozsudku, jsou skutková zjištění učiněná soudem prvního stupně při jediném jednání, při kterém byl vydán i rozsudek, stručná a jednostranná, a i když měl soud prvního stupně k dispozici další údaje, nevyvodil z těchto závěry, které z nich vyplývaly. To se týká např. zjištění učiněných v rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 41 Cm 137/2001-84 zmíněného v odůvodnění. Soud prvního stupně se omezil na zjištění, že žalobce je vlastníkem ochranné známky obrazové č. 275096, že tato ochranná známka zobrazuje obal jeho výrobku METALTEC-1, který žalobce dodává na trh, že žalovaný rovněž dodává na trh svůj výrobek MILITEC-1, a to v obalu, který je plně zaměnitelný s obalem dříve používaným žalobcem v podobě odpovídající obrazové ochranné známce. Podle odvolacího soudu je však třeba vzít v úvahu při posuzování oprávněnosti nároku žalobce zejména skutečnost, že zmíněný obal, který je od roku 2003 chráněn pro žalobce jako obrazová ochranná známka, byl od září 1998 do května roku 2001 užíván jako prodejní obal pro výrobek MILITEC-1, který tehdy na tuzemský trh dodával žalobce, a od zhruba poloviny roku 2001 byl tentýž obal užíván jako prodejní pro shodný výrobek MILITEC-1 s tím rozdílem, že tento výrobek nadále distribuoval a distribuuje žalovaný. Žalovaný tedy užíval pro prezentaci a prodej výrobku MILITEC-1 co


do vzhledu a barevného provedení obalu podobného tomu, který má žalobce chráněn jako obrazovou ochrannou známku, ovšem dva roky před podáním přihlášky této ochranné známky. Vzhledem k tomu, že výrobek MILITEC-1 byl nejprve žalobcem (od roku 1998 do roku 2001) a poté i žalovaným, zhruba od poloviny roku 2001 v prakticky shodném obalu nabízen spotřebitelům, má odvolací soud za to, že spotřebitelská veřejnost si uvedený obal spojuje právě s tímto konkrétním výrobkem, bez ohledu na to, kdo byl či je jeho distributorem. I když žalobci svědčí právo vlastníka ochranné známky, platí zároveň, že absolutní právo známkové je ve srovnání s materiálním právem soutěžním slabší, a dojde-li mezi těmito právy ke konfliktu, má přednost právo soutěžní. Za situace, kdy již bylo pravomocně rozhodnuto, že užitím obalu pro výrobek MILITEC-1 se žalovaný vůči žalobci nedopouští nekalého soutěžního jednání, je třeba žalovaného v tomto vztahu se žalobcem považovat za soutěžitele řádného, a také za osobu, které svědčí právo omezující práva vlastníka ochranné známky ve smyslu ust. § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (§ 16 odst. 3 dřívějšího zákona o ochranných známkách č. 137/1995 Sb.). Odvolací soud proto uzavřel, že již proto žalobci nelze vyhovět v uplatněném nároku, nehledě k tomu, že takovýto výkon známkového práva by byl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, a proto podle ust. § 265 ObchZ nepoživá právní ochrany.

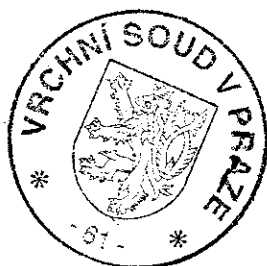
Pokud tedy soud prvního stupně žalobě vyhověl, nelze podle odvolacího soudu jeho rozhodnutí považovat za správné, a odvolací soud je proto podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že žalobu zamítl. O nákladech řízení pak rozhodl podle ust. § 224 odst. 2 a § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že jejich náhradu ve výši 21.840,- Kč přiznal úspěšnému žalovanému. Tyto náklady spočívají v odměně advokáta podle ust. § 6 odst. 1 písm. b/ a § 9 vyhl. č. 484/2000 Sb. a ve třech režijních náhradách po 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., to vše se zvýšením o 20 % DPH.

O nákladech odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že jejich náhrada byla přiznána v odvolání úspěšnému žalovanému, jehož účelně vynaložené náklady sestávají z odměny advokáta podle ust. § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb. a ze 7,5 režijních náhrad po 300,- Kč podle ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. se zvýšením o 20 % DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat dovolání do dvou měsíců od doručení tohoto rozsudku k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Nesplní-li povinni dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Praze dne 16. února 2010

Za správnost vyhotovení:
J. Balabánová 



JUDr. Yvona Svobodová v.r.
předsedkyně senátu