



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Konečným v obchodní věci žalobce : **METALTEC-CZ s.r.o.**, IČ 25687956, se sídlem Slunná 299, 261 05 Příbram V, zast. advokátem JUDr. Janem Fričem, AK Štefanikova 1/65, 150 00 Praha 5, proti žalovanému : **GSPP spol. s r.o.**, IČ 26443856, se sídlem Všenorská 60, 252 02 Jíloviště, zast. advokátem Mgr. Michalem Hanzlíkem, AK Na Pankráci 1685/19, 140 00 Praha 4, na ochranu práva z ochranné známky

t a k t o :

- I. **Soud ukládá žalovanému** povinnost zdržet se při prodeji výrobku označeném „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 kterým je veden šikmý pruh ve žluté barvě, pod profilem motoru je umístěn čtverec v červené barvě.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 20.421,-Kč na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
- III. Žalobci se vrací přeplatek soudního poplatku ve výši 3.500,-Kč prostřednictvím účtárny zdejšího soudu po právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vůči žalovanému vydání zdržovacího rozhodnutí, kterým by bylo zakázáno žalovanému, aby pro prodej produktu MILITEC-1 používal obal vytvořený žalobcem, tedy obal 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, dvěma ozubenými koly a profilem motoru v bílé barvě a dále specifikovaný. Žalobce tvrdil, že je vlastníkem ochranné známky pro obal – papírové krabičky používané pro výrobek METALTEC-1, který používá fakticky již od června 2001. Žalovaný pak prodává produkt MILITEC-1 v obalu žalobce, který je chráněn ochrannou známkou. Neoprávněným použitím obalu žalobce při prodeji svého produktu MILITEC-1 tak žalovaný porušuje vědomě právo žalobce z ochranné známky, a to dlouhodobě.

Žalovaný k žalobě uvedl, že projednání této žaloby brání překážka věci pravomocně rozhodnuté a odkazuje na rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 41 Cm 137/2001, když v tomto skončeném sporu žalobce vůči žalovanému uplatnil totožná skutková tvrzení a s požadavkem zdržení se prodeje (zákazu prodeje), přičemž tvrzení se vztahují i k ochranné známce.

Soud se nejprve zabýval vznesenou námitkou res iudicata a přitom zjistil z pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8.10.2004, č.j. 41 Cm 137/2001-84, že ve věci totožných účastníků se žalobce domáhal vydání zdržovacího rozhodnutí v případě prodeje produktu MILITEC-1 v prodejním obalu z papírové krabičky s popisem totožným s předmětným dosud projednávaným sporem. Své nároky však uplatnil žalobce výlučně z titulu ochrany před nekalosoutěžním jednáním. Jestliže tentýž nárok je požadován z titulu práv z ochranné známky, jde o nový, samostatný nárok, který soud na podkladě takové žaloby projedná a rozhodne bez ohledu na řízení o žalobě na ochranu před nekalou soutěží, neboť nejde tak o věc rozhodnutou.

Předmětem sporu je tak posouzení, zda používání prodejního obalu (nikoliv samotného výrobku MILITEC-1 či METALTEC-1) žalovaným je zásahem do konkrétních práv žalobce.

Z Osvědčení o zápisu o ochranné známce vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ze dne 29.9.2005 soud zjistil, že žalobce je vlastníkem obrazové ochranné známky č. 275096, s právem přednosti k datu 17.1.2003. Tato obrazová ochranná známka, znázorňující ozubená kola a profil motoru by zapsána pro žalobce pro třídu výrobků a služeb 1 – zušlechťovač kovů pro minimalizaci opotřebení v různých formách namáhání, jako je otěr, koroze, tření a vznik kavit.

Z originálního obalu žalobcem používaného pro výrobek METALTEC-1 soud zjistil, že tento obal odpovídá obrazovému vyhotovení ochranné známky, bez uvedení označení výrobku, jeho specifikace a prodejního množství. Na obalu je uveden žalobce jako výrobce a rovněž údaj o registraci ochranné známky k logu.

Z originálního obalu, v základní modré barvě, používaném žalovaným pro výrobek MILITEC-1 soud zjistil, že je používán obal v podstatě totožný s obalem žalobce, lišící se pouze v názvu výrobku a slovních údajích a v doplnění slov „Originál Formula“ žlutými písmeny v červeném pruhu.

Rovněž tak žalovaný používá pro výrobek MILITEC-1 obal, který je tvořen základní černou barvou namísto barvy modré, s pruhu ve žluté barvě, dvěma profily motorů.

Z webových stránek www.militec.cz pak soud zjistil, že ke dni 19.6.2008, resp. ke dni rozhodování ve věci samé, žalovaný nadále používá obal pro výrobek MILITEC-1 ve výše popisovaném provedení.

Z Prohlášení Petra Šatlavy soud zjistil, že navrhl, graficky zpracoval a vytiskl krabičku pro obchodní balení původně výrobku MILITEC-1, avšak pro žalobce, který výrobek s označením MILITEC-1 původně pak v tomto obalu uváděl na tuzemský trh. Rovněž z Prohlášení Karla Baleka soud zjistil, že potvrzuje, jako navrhovatel a zpracovatel projektu na obalovou technologii výrobků MILITEC-1 a METALTEC-1 pro firmu METALTEC-CZ, s.r.o., shodnost s obalem žalovaného.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, má vlastník ochranné známky vylučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku R.

Podle ustanovení odstavce 2. písm. b) tohoto paragrafu pak nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Podle ustanovení § 8 odst. 4 tohoto zákona má vlastník ochranné známky v případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny,...

V daném případě má soud za dostatečně skutkově prokázané, že žalovaný používal a nadále používá papírovou krabičku, jejíž provedení je plně zaměnitelné s obalovou krabičkou dříve používanou žalobcem a nyní používanou v podobě, odpovídající obrazové ochranné známce. Zaměnitelnost obalu je dána grafickým provedením obou krabiček, přičemž samotné odlišnosti jsou natolik nevýznamného charakteru, že nejsou proto způsobilé oba obaly od sebe navzájem odlišit.

Soud tak i s odkazem na další zjištění v rozhodnutím č.j. 41 Cm 137/2001-84 (MS v Praze, č.j. 46 Cm 44/2002-98 (KS v Praze) proto uzavřel, že žalobce neoprávněně zasáhl do práva žalobce, jež mu plyne z jím vlastněné ochranné známky, a proto v souladu s výše citovaným ustanovením zákona vyhověl žalobě. Tento protiprávní stav však trvá nadále, jak bylo zjištěno

i v době vydání rozhodnutí ve věci, a to přesto, že zdejší soud vydal na návrh žalobce usnesení ze dne 9. srpna 2007 pod č.j. 48 Cm 140/2007-9, kterým nařídil předběžné opatření, a ve kterém uložil žalovanému povinnost zdržet se prodeje produktu MILITEC-1 v prodejním obalu, jež byl vytvořen pro žalobce. Ačkoliv předmětné předběžné opatření bylo žalovanému doručeno fikcí a rozhodnutí nabylo právní moci tak dnem 12.9.2007, žalovaný nadále nerespektuje uvedené rozhodnutí soudu. Přitom žalovaný následně dne 13.9.2007 převzal výzvu k písemnému vyjádření spolu s opakovaně zasílanou žalobou, z níž musel žalovaný zjistit, že je podáván návrh na nařízení předběžného opatření. Měl, nebo mohl proto požadovat informaci k vydání PO či nahlédnout do spisu. Porušení povinnosti uložené žalovanému v nařízeném předběžném opatření je tudíž i důvodem pro uložení pořádkové pokuty. V tomto případě soud proto vyčká s uložení sankčního opatření do doby uplynutí 15 denní lhůty ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž v této lhůtě by měl žalovaný účinně splnit uloženou zdržovací povinnost. Po této lhůtě soud pak přistoupí k ukládání pořádkových pokut, nebude-li povinnost splněna nebo pokud toto rozhodnutí ve věci nenabude právní moci a nebude vykonatelné.

O náhradě nákladů řízení, včetně řízení o vydání předběžného opatření (§145 o.s.ř.), pak bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., tj. s přihlédnutím k úspěšnosti strany žalující ve věci samé.

Poučení : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.
V případě nesplnění povinnosti uložené tímto rozhodnutím lze požádat obecný soud povinného o jeho výkon.

V Praze dne 24. června 2008



JUDr. Martin Konečný v.r.
soudce

Za správnost vyhotovení:
M. Moravcová