



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Moniky Vackové a soudkyň JUDr. Zuzany Čížkové a JUDr. Gabriely Kučerové v právní věci žalobce **Teco a.s.**, IČ 46357301, se sídlem Havlíčkova 260, Kolín, zastoupeného Mgr. Tomášem Bejčkem, advokátem se sídlem Bubenská 1477/1, Praha 7, proti žalovanému **ELKO EP, s.r.o.**, IČ 25508717, se sídlem Palackého 493, Holešov, zastoupeného JUDr. Lenkou Příkazskou, advokátkou se sídlem Čechova 1184/2, Přerov, o ochranu před porušováním práv ze zapsané ochranné známky a před nekalou soutěží

t a k t o :

- I. Žalovaný **je povinen** zdržet se užívání označení TECOMAT a FOXTROT jako klíčových slov a v textu inzertních sdělení v systémech placené optimalizace internetových vyhledavačů, a to ve spojení s inzercí výrobků systému inteligentní elektroinstalace, které nepocházejí od navrhovatele, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- II. Žalovaný **je povinen** nahradit žalobci náklady řízení ve výši 32.492,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobce.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce tvrdí, že podniká několik desítek let v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů pro stroje, procesy, budovy a dopravu a je výrobcem průmyslových řídicích systémů kategorie PLC (Programmable Logic Controller), včetně systému tzv. inteligentní elektroinstalace, že je vlastníkem zapsané slovní ochranné známky č. 172405 ve znění TECOMAT s právem přednosti od 4. 7. 1991 chráněné pro programovatelné automaty a též slovní ochranné známky č. 292313 ve znění FOXTROT s právem přednosti od 26. 3. 2007, chráněné mj. pro programovatelné řídicí systémy, elektrické a elektronické zařízení a přístroje

pro elektrickou signalizaci, počítačový hardware a počítačový software, počítačová periferní zařízení, bezdrátová a mobilní komunikační zařízení, počítačové propojovací panely a konektory pro spojení s počítačovými perifériemi ve třídě 9, dále pro služby ve třídách 37 a 42. Tvrdí rovněž, že obě ochranné známky pro své výrobky a služby užívá a jsou pro něj příznačné.

Není sporu o tom, že vývojem a výrobou výrobků pro tzv. inteligentní elektroinstalaci se zabývají oba účastníci, jsou na tomto poli přímými soutěžiteli. Soudu je ostatně z jeho vlastní rozhodovací činnosti známo, že žalovaný podniká v oblasti tzv. inteligentních elektroinstalací, že uvádí na trh v České republice systémy bezdrátové a sběrníkové elektroinstalace pod značkou iNELS smart home solution, že obě společnosti spolupracovaly při vývoji, výrobě a prodeji systému inteligentní elektrické instalace a že vedou zdejšího soudu spor, v němž se žalobce domáhá mj. ochrany před zásahem žalovaného do práv ke svému užitnému vzoru, jehož podstatou je technické řešení problému s inteligentními elektroinstalacemi souvisejícího.

Žalobce podává žalobu podle pokynu soudu obsaženého v usnesení čj. 2 Nc 1029/2015-60, jímž zdejší soud vydal předběžné opatření v tomtéž znění jako nárok uplatněný touto žalobou. Tvrdí, že v prosinci 2014 zjistil, že po zadání klíčových slov TECOMAT a FOXTROT do hlavního vyhledávacího okna vyhledavačů seznam.cz a google.cz zobrazily tyto vyhledavače v rámci placené optimalizace reklamní odkazy mj. na internetové stránky www.inels.cz, které žalovaný provozuje. Původní text těchto odkazů zněl:

Hledáte Tecomat?

Zkuste to s Inels a mějte přehled o tom, co se doma děje!

www.inels.cz

a

Hledáte Foxtrot?

Zkuste to s inels a mějte přehled o tom, co se doma děje!

www.inels.cz

Žalobce vyzval žalovaného, aby se zásahů do práv k ochranným známkám zdržel. Žalovaný popřel, že žalobcovy ochranné známky užívá. Reklamní odkazy byly poté změněny, zhruba od března 2015 zněly – opět po zadání klíčových slov TECOMAT a FOXTROT - takto:

Inels = jednou nohou doma

Díky systému iNELS budete mít vždy přehled o tom, co se doma děje!

www.inels.cz

a

Proč právě iNELS?

Úspora energií, možnost

www.inels.cz

Žalobce je přesvědčen, že inzerci si zadal žalovaný. Odkazuje na judikaturu Soudního dvora, zejména rozhodnutí z 23. 3. 2010 ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08 Google France SARL a Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA a rozhodnutí z 22. 9. 2011 ve věci C-323/09 Interflora v Marks & Spencer. Jednání žalovaného považuje za zásah do práv ke svým ochranným známkám a za jednání proti dobrým mravům hospodářské soutěže způsobilé přivodit mu újmu a navrhuje, aby žalovanému soud uložil, aby se takového jednání napříště zdržel.

Žalovaný navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta. Zpochybňuje důkazy, které žalobce označil k prokázání svého tvrzení o tom, co se děje na webovém rozhraní, a namítá, že taková skutečnost je prokazatelná pouze notářským zápisem. Zpochybňuje, že by si zadal reklamu, kterou žalobce tvrdí, a namítá rovněž, že žalobce uplatňuje více práv, než mu náleží s ohledem na to, pro jaké služby a zboží má svoji ochrannou známku chráněnu. Přes uvedené námitky zdůrazňuje, že reklama, kterou žalobce považuje za zásah do práv ke svým ochranným známkám, sloužila jako alternativa k výrobkům či službám jejich majitele; běžně informovaný uživatel internetu podle jeho názoru jistě pochopil, že nabídka od majitele ochranné známky nepochází. Takové užití ochranné známky spadá podle žalovaného do mezi zdravé a spravedlivé hospodářské soutěže. Odkazuje v té souvislosti rovněž na rozsudek Soudního dvora ve věci C-323/09 Interflora v Marks & Spencer, jehož závěry však vykládá jinak, než žalobce, a na rozhodnutí ve věci C 533/06, které připouští užití ochranné známky ve srovnávací reklamě. Zdůrazňuje, že výrobky účastníků nejsou určeny široké veřejnosti, ale specialistům, které reklama na internetu neoklame. Odkazuje v té souvislosti na rozsudek SD C-112/99.

Vzhledem k žalobcovým tvrzením a obraně žalovaného zabýval se soud otázkou rozsahu ochrany žalobcových ochranných známek TECOMA a FOXTROT, podobou reklamy, v níž byla tato slova užitá a otázkou, kdo si tuto reklamu zadal. Soud totiž nepochybuje o tom, že *užívání označení totožného s ochrannou známkou konkurenta jakožto klíčového slova prováděné inzerentem v rámci optimalizace pro vyhledávání na internetu za tím účelem, aby se uživatel internetu dozvěděl též o výrobcích nebo službách uvedeného inzerenta, je užíváním pro výrobky nebo služby tohoto inzerenta* (srovnej rozhodnutí Soudního dvora ve spojených věcech C-236/08 až C-238/08 Google France SARL a Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA). Výlučné právo užívat ochrannou známku má přitom její vlastník (§ 8 odst. 1 věta první zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách - dále ZOZ), bez jehož souhlasu nesmí nikdo užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána (§ 8 odst. 2 písm. a/ ZOZ).

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví soud zjistil, že slovní národní ochranná známka TECOMAT s č. 172405, s právem přednosti od roku 1991, jejímž je žalobce vlastníkem, je zapsána pro třídu výrobků 9, konkrétně pro programovatelné automaty. Slovní ochranná známka FOXTROT č. 292313, s datem práva přednosti od března roku 2007, je zapsána pro výrobky ve třídě 9 - programovatelné řídicí systémy, elektrické a elektronické zařízení a přístroje pro elektrickou signalizaci, měření a záznam, pro instalaci, rozvod, ovládání a jištění elektrické energie, pro řízení v otevřené a uzavřené smyčce, spínací elektrická zařízení, vstupní, procesní, přenosová, záznamová a výstupní zařízení, elektronické komponenty, elektronické modulární sestavy, programy pro zpracování dat, elektronické počítače, počítačový hardware a počítačový software, počítačová periferní zařízení, bezdrátová a mobilní komunikační zařízení, počítačové propojovací panely a konektory pro spojení s počítačovými perifériemi, dále ve třídě 37 pro služby instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů v oboru automatizační techniky a ve třídě 42 - projektování elektrických zařízení, poskytování software, činnost odborných poradců v oboru automatizační techniky.

Žalobce vysvětlil, že pojem *inteligentní elektroinstalace* a pojem *programovatelný automat* se do značné míry překrývají. Programovatelný automat je vlastně mozkiem systému inteligentní elektroinstalace, který sbírá informace z určitého prostředí a díky nim umí řídit prostřednictvím sběrnice systému onu inteligentní elektroinstalaci. Soud nemá důvod

o této skutečnosti pochybovat. Vychází z toho, že rozsah ochrany vymezený pro ochrannou známku FOXTROT zahrnuje celý systém inteligentní elektroinstalace, zatímco známka TECOMAT je chráněna pro jeho podstatnou část, tj. jeho řídicí systém. S ohledem na tuto skutečnost je soud toho názoru, že nárok žalobcem uplatněný odpovídá rozsahu ochrany obou ochranných známek.

Existence reklam využívajících klíčová slova TECOMAT a FOXTROT, je prokázána výtiskem internetových stránek s výsledky vyhledávání na shora uvedených vyhledávacích pomoci uvedených klíčových slov. Soud nemá důvod pochybovat o obsahu těchto listin zejména s přihlédnutím k tomu, že je mu známo z jeho činnosti, že ve sporu vedeném pod sp. zn. 21Cm 8/2015, který se týkal téže inzerce a který žalobce vedl proti společnosti Seznam.cz, a.s., tato společnost nezpochybnila existenci reklamních odkazů shora uvedených ve vyhledávači, který provozuje. V řízení o vydání předběžného opatření 2Nc 1029/2015, kterým bylo žalovanému uloženo, aby se zdržel užívání označení TECOMAT a FOXTROT jako klíčových slov v textech inzertních sdělení v systémech placené optimalizace, soud navíc dříve, než předběžné opatření vydal, sám ověřil na internetu podobu zmíněných reklam.

Není sporu o tom, že držitelem doménového jména inels.cz je žalovaný. Zprávou společnosti Seznam.cz, a.s. a k ní připojeného přehledu o účtu žalovaného pro inzerce v reklamním systému s-klik, který tato společnost provozuje, a souhrnu všech reklamních kampaní, vč. smazaných kampaní, bylo prokázáno, že reklamní kampaně u této společnosti v podobě, kterou žalobce tvrdí, si objednal žalovaný.

Soud za této situace neměl důvod pochybovat o tom, že reklamní kampaň téže podoby si žalovaný objednal též u provozovatele vyhledávače google.cz.

Na základě takto provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

V řízení bylo prokázáno, že označení shodné s ochrannými známkami žalobcovými bylo použito v obchodním styku pro výrobky a služby propagované na stránkách žalovaného www.inels.cz, a to výrobky a služby shodné s těmi, pro které jsou obě žalobcovy ochranné známky zapsány. Takové jednání ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) ZOZ přímo zakazuje. Tím, kdo tato označení užil, byl žalovaný, neboť on si objednal reklamu, jejímž prostřednictvím byly propagovány jeho výrobky a služby. Žalovanému bylo proto uloženo, aby se takového jednání napříště zdržel.

K argumentům žalované strany související s judikaturou soudního dvora považuje soud za nutné dodat následující: Lze považovat za notorietu, že běžný uživatel internetu používá vyhledávače proto, aby našel určité zboží či službu. K tomu používá slov, která do hlavního vyhledávacího okna vyhledávače napíše. Jde o slova, jimiž lze dané zboží či službu identifikovat. Takovým slovem může být buď obecný popisný výraz, jehož pomocí lze vyhledat řadu soutěžitelů poskytujících určitý typ služeb či zboží, nebo naopak konkrétní označení, které se vztahuje ke zcela konkrétnímu soutěžiteli, typicky výraz odpovídající ochranné známce určitého soutěžitela, jehož pomocí lze cestu ke konkrétnímu subjektu nalézt snáze. Soud nemůže akceptovat výklad rozhodnutí Soudního dvora EU tak, jak byl prezentován žalovanou stranou. Výklad žalované strany by vlastně znamenal, že v prostředí internetu platí zcela jiná pravidla známkoprávní ochrany než v trojrozměrném světě. Nutno znovu připomenout, že podstatou známkoprávní ochrany je výlučné právo vlastníka ochrannou známku užívat pro ty výrobky a služby, pro které je zapsána, a tomu odpovídající zákaz určený třetím osobám označení shodné či podobné této ochranné známce v obchodním styku užívat. Z těchto pravidel stanoví zákon výjimky (§ 10 a 11 ZOZ), jejichž existenci však

žalovaný v tomto řízení ani netvrdí. Tentýž smysl má podle názoru soudu též rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-236/08 až C-238/08 Google France SARL a Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, který zdůraznil mj. možnost záměny vlastníka ochranné známky a inzerenta, objeví-li se ihned po zadání klíčové slova odpovídajícího ochranné známce inzerce třetí osoby, zdůraznil nutnost průhledné a poctivé inzerce odpovídající též unijním předpisům o elektronickém obchodu (srovnej body 85 až 87 odůvodnění). Další rozhodnutí soudního dvora ve věci C-323/09 Interflora v Marks & Spencer nelze podle názoru zdejšího soudu vykládat v rozporu s principy známkoprávní ochrany. Soudní dvůr na předběžnou otázku mu položenou, odpověděl tak, že majitel ochranné známky je oprávněn zakázat konkurentovi, aby prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s touto ochrannou známkou a které tento konkurent bez souhlasu uvedeného majitele zvolil v rámci služby optimalizace pro vyhledávače na internetu, nechal zobrazit reklamu na výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je uvedena ochranná známka zapsána, pokud je toto užívání s to zasáhnout do některé z funkcí ochranné známky.

Soud o tom, že reklamní sdělení žalovaného je způsobilé zasáhnout funkce žalobcových ochranných známek, nepochybuje. V případě prvního reklamního sdělení žalovaný de facto doporučoval spotřebitelům, aby nadále žalobce nehledali, aby namísto žalobce využili služeb žalovaného. U druhého reklamního sdělení bez bližšího vysvětlení našli ti, kteří hledali žalobcovy výrobky, odkaz na stránky žalovaného. První způsob sdělení považuje soud za zásah do investiční funkce ochranné známky, neboť ty, kteří hledali žalobcovy výrobky, od dalšího pátrání po nich přímo odrazuje. Druhé reklamní sdělení je formulováno tak, že z něj není zřejmé, zda zákazník našel, co hledal, a zasahuje podle názoru soudu do funkce označení původu ochranné známky. Nutno znovu zdůraznit, že účastníci spolupracovali a vyvíjeli systém inteligentní elektroinstalace společně, jejich výrobky jsou tudíž prakticky totožné a průměrnému spotřebiteli nemusí být zcela zřejmé, od koho ten či onen výrobek pochází. Soud se ztotožnil se žalobcem, že průměrným spotřebitelem zde nebude nutně odborník, ale též běžný zákazník, který pro inteligentní řešení funkcí svého domu odborníky (tj. žalobce či žalovaného) teprve hledá. K další výhradě žalovaného je snad vhodné jen dodat, že jeho reklama rozhodně není reklamou srovnávací

Navíc vzhledem k vztahům účastníků, jejich (ve zlém) přerušené spolupráci a sporům týkajícím se užití jiného práva průmyslového vlastnictví považuje soud snahu odlákat prostřednictvím inzerce založené na ochranných známkách žalobcových žalobcovy zákazníky k žalovanému, za jednání, které jde proti dobrým mravům soutěže a které nepochybně je způsobilé žalobci způsobit újmu (§ 2976 a násl. o.z.). Užití žalobcových ochranných známek jako klíčových slov pro reklamu žalovaného je nekalým soutěžním jednáním, také tento důvod vedl soud k tomu, že užití těchto slov způsobem uvedeným v I. výroku tohoto rozsudku žalovanému zakázal.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. V řízení měl úspěch žalobce, náklady mu vznikly zaplacením soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč a za zastoupení advokátem. Sazba odměny advokáta byla určena podle § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 177/96 Sb. ve výši 2.500,-Kč. Zástupce žalobce učinil celkem šest úkonů právní služby související s řízením o věci samé, tj. převzal zastoupení, zaslal předžalobní výzvu, žalobu, vyjádření ve věci a 2x se zúčastnil u jednání. Další náklady mu vznikly v souvislosti s vydáním předběžného opatření ve věci 2Nc 1029/2015, tj. za návrh na vydání předběžného opatření, odvolání a vyjádření k odvolání žalovaného, tj. za další tři úkony právní služby. K odměně ve výši 9x 2.500,-Kč, tj. 22.500,-Kč byl připočten 9x režijní paušál po 300,-Kč podle § 13 odst. 3

uvedené vyhlášky a 21% z částky odpovídající odměně a režijním paušálům, tj. 5.292,-Kč.
Náklady řízení jsou celkem 32.492,-Kč.

P o u ě n í: Proti tomuto rozsudku se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 25. února 2016

JUDr. Monika Vacková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost:
Valtrová