



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Moniky Vackové a soudců JUDr. Gabriely Kučerové a Mgr. Michala Výtiska ve věci

žalobce: **MAHONY PHARMA a.s.**, IČ 24295361, se sídlem V Jámě 699/5, 110 00 Praha 1,
zastoupeného JUDr. Jiřím Solilem, advokátem se sídlem Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
proti
žalovanému: **KetoFit s.r.o.**, IČ 04213823, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno,
zastoupenému JUDr. Ludvík Ševčík, ml., advokát, Koblížná 47/19, 602 00 Brno

o ochranu před porušením práv z průmyslového vlastnictví a před nekalou soutěží

takto:

- I. Zamítá se žaloba** s návrhem, aby žalovaný byl povinen zdržet se užívání označení KetoFit na zboží, pytlíčcích, výrobcích v plastových obalech, krabičkách, v reklamě, letáčích, stejně jako na prodejních místech či webových prezentacích, včetně prezentace na sociálních sítích a na marketingových akcích.
- II. Zamítá se žaloba** s návrhem, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku 60 000 Kč.
- III. Žalobce je povinen** nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 88 139,99 Kč k rukám zástupce žalovaného, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce tvrdil, že je vlastníkem slovní ochranné známky „KETO FIT“ č. 352198 s právem přednosti od 15. 9. 2015, a že žalovaný do práv k jeho ochranné známce zasahuje, protože bez jeho souhlasu totožné označení užívá na svých výrobcích. Žalobou se domáhal, aby se žalovaný nadále užívání označení KetoFit zdržel, aby odstranil následek tohoto jednání a stáhl takto označené zboží z trhu, a aby zaplatil přiměřené zadostiučinění ve výši 100 000 Kč. Žalovaný se bránil tvrzením, že mu svědčí právo předchozího uživatele, protože označení „KetoFit“ užíval na výrobcích, které vyráběl a které distribuuje, i při jejich nabídce, od svého vzniku dne 1. 7. 2015. Jeho jediný společník a jednatel, pan Filip D., totožné označení užívá již od roku 2013.

2. Zdejší soud rozsudkem ze dne ze dne 20. 6. 2018, č. j. 21 Cm 9/2017-154, uložil žalované povinnost zdržet se užívání označení KetoFit způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozsudku, a povinnost stáhnout z trhu veškeré zboží nesoucí označení KetoFit (I. výrok rozsudku), povinnost zaplatit žalovanému 100 000 Kč (II. výrok) a nahradit mu též náklady řízení (III. výrok).

3. K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 4. 2019, č. j. 3 Cmo 171/2018-182, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, kterou bylo žalované uloženo zdržet se užívání označení KetoFit a zaplatit žalobkyni 60 000 Kč, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé tak, že zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhala po žalované stažení zboží nesoucího označení KetoFit z trhu a zaplacení 40 000 Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

4. Oba soudy vyšly ze zjištění, že žalobce byl zapsán do obchodního rejstříku dne 24. 4. 2012, žalovaný dne 1. 7. 2015, že žalobce je vlastníkem shora uvedené slovní ochranné známky „KETO FIT“, byla na něj převedena smlouvou ze dne 20. 12. 2012 uzavřenou se společností Life Factory, a. s. a toto označení užívá nejpozději od roku 2013. Žalovaná užívá označení KetoFit ve své obchodní firmě a rovněž pro proteinové výrobky, jejich propagaci a distribuci, včetně prostředí internetu na webové stránce www.ketofit.cz. Držitelem doménového jména ketofit.cz je od 19. 9. 2013 jediný společník a jednatel žalované, pan Filip D., který jako podnikatel užívá sporné označení minimálně od roku 2013. Sporné označení na žalovaného po jeho vzniku převedl, nadále je však užívá na výrobcích, které vyrábí a distribuuje.

5. Rozhodnutí shora uvedená byla založena na závěru, že žalovanému nesvědčí právo předchozího uživatele nezapsaného označení „KetoFit“. Nezapsané označení lze sice převést na třetí osobu, to ovšem platí za situace, kdy převodce po tvrzeném převodu označení nadále pro své výrobky neuvádí. To se v projednávané věci nestalo, neboť jediný společník a jednatel žalované sporné označení nadále užívá i po jeho převodu na žalovaného. Žalobce užívá sporné označení na svých výrobcích minimálně od roku 2013, žalovaný proto zasahuje do žalobcových práv z ochranné známky podle § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále ZOZ) a zároveň nekale soutěží podle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále o. z.).

6. Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 21. 7. 2020, č. j. 23 Cdo 3944/2019-212, odmítl dovolání v tom rozsahu, v němž směřovalo proti měnícímu rozsudku odvolacího soudu, tj. té části rozsudku, jímž odvolací soud odvolání žalovaného vyhověl a žalobu zčásti zamítl (co do požadavku na stažení zboží z trhu a zaplacení částky 40 000 Kč). Zrušil rozsudky soudu odvolacího a soudu prvního stupně v tom rozsahu, který nadále zůstal předmětem řízení a který věcně odpovídá I. a II. výroku tohoto rozsudku.

7. Nejvyšší soud dospěl mimo jiné k závěru, že rozhodným okamžikem pro posouzení rozsahu omezení účinků ochranné známky právem předchozího uživatele nezapsaného označení

podle § 10 odst. 2 ZOZ je okamžik podání přihlášky ochranné známky. Není přitom vyloučeno, aby se předmětné omezení účinků ochranné známky vztahovalo podle konkrétních okolností na více osob, resp. aby existovalo více subjektů oprávněných k dalšímu užívání staršího nezapsaného označení. Rozhodují je pouze, zda každý z těchto subjektů již k okamžiku podání přihlášky splnil podmínky § 10 odst. 2 ZOZ. Převod omezení účinků ochranné známky není možný. Užívání staršího nezapsaného označení jinou osobou je možné pouze v rozsahu odvozeném od původního oprávněného subjektu a zásadně pouze v souvislosti s převodem či přechodem obchodního závodu nebo jeho části či na základě jiné obdobné právní skutečnosti. Žalovanému tedy nemohlo svědčit omezení účinků ochranné známky odvozené od pana Filipa D., protože (podle skutkových zjištění) ho na trhu nenahradil, do jeho tržního postavení nevstoupil, ale nadále působí vedle něho. Neznamená to však, že by sám nemohl právo předchozího uživatele získat, jestliže, jak tvrdí, sám užíval sporné označení na svých výrobcích, obalech, písemných materiálech, internetových prezentacích apod. již od 1. 7. 2015, tj. dříve, než žalobce podal přihlášku své ochranné známky. Zda do té doby žalobce sám užíval označení KetoFit jako nezapsané označení, není podstatné pro omezení účinků jeho ochranné známky právem předchozího uživatele svědčícího jiné osobě. Nejvyšší soud připomněl rovněž, že v případě, že by žalovanému nesvědčilo vlastní právo předchozího uživatele, nebylo by možné mu paušálně zakázat užívání předmětného označení na všech výrobcích, které uvádí na trh, resp. bránit mu v jejich tržní nabídce, pokud by šlo o výrobky, které mají tržní původ u pana Filipa D., jemuž právo předchozího uživatele svědčí (za předpokladu, že by žalobkyně neměla nějaký zvláštní ospravedlnitelný důvod k vyloučení dalšího obchodování s výrobky řádně uváděnými na trh).

8. Zdejší soud je rozhodnutím Nejvyššího soudu vázán. Nejvyšší soud, jak ostatně sám uvedl ve svém rozsudku, nemohl přihlédnout k novým skutečnostem, které nastaly poté, kdy bylo vydáno rozhodnutí odvolacího soudu. Soud prvního stupně, jemuž byla věc k dalšímu řízení vrácena, však rozhoduje podle stavu, který tu je ke dni jeho rozhodnutí (srov. § 154 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“)).

9. Žalovaný navrhoval, aby žaloba byla zamítnuta vzhledem k tomu, že ke dni rozhodnutí je již ochranná známka, z níž žalobce uplatňuje svůj nárok, v části (týkající se tohoto sporu) částečně zrušena s účinky ex tunc. Žalobce navrhoval, aby soud žalobě přesto, alespoň zčásti, vyhověl. V rozhodnutí soudu by měly podle jeho názoru hrát roli i dobré mravy. Porušení dobrých mravů vidí v tom, že žalovaná strana užívala sporné označení i v době, kdy si musela být vědoma zápisu ochranné známky.

10. Není sporu o tom, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) svým rozhodnutím ze dne 17. 2. 2020, č. j. O-525262/D17033621/2017/ÚPV prohlásil žalobcovu slovní ochrannou známku „KETOFIT“ za neplatnou s účinky ex tunc pro výrobky ve třídě 5, mimo jiné pro potravinové doplňky (přípravky pro zvláštní výživu) tam výslovně uvedené a pro některé služby ve třídě 35, konkrétně pro zprostředkování činnosti v obchodu, export-import, maloobchod-velkoobchod, internetový obchod, vše s výše uvedenými výrobky zařazenými do třídy 5 a s dietními (proteinovými) přípravky. Známková zůstala zapsána pouze pro některé služby ve třídě 35 (marketing, propagace, reklama, inzerce), což však vzhledem k rozsahu, v němž byla zrušena, nemá vliv na posouzení této věci.

11. Bylo dále zjištěno, že předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím ze dne 22. 10. 2020, č. j. O-525262/D20037845/2020/ÚPV, rozklad podaný proti shora uvedenému rozhodnutí Úřadu zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou byla existence staršího nezapsaného označení užívaného Filipem D. (dále „navrhovatel“) před podáním přihlášky ochranné známky takovým způsobem a v takovém

rozsahu, že označení nemělo jen místní dosah [§ 7 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 32 odst. 3 ZOZ].

12. Předseda Úřadu se zabýval též námitkami vlastníka ochranné známky, který tvrdil, že sám začal užívat toto označení ještě jako nezapsané označení dříve nežli navrhovatel. Uvedl, že není žádoucí, aby vznikla paradoxní situace, kdyby se prokázalo, že vlastník známky užíval nezapsané označení dříve a intenzivněji, než navrhovatel, získal pro své označení známkoprávní ochranu, avšak ochranná známka by přesto byla prohlášena za neplatnou na základě mladšího práva, byť proti napadené ochranné známce prioritně staršího. Předseda Úřadu proto zkoumal rozsah užívání tohoto označení navrhovatelem i vlastníkem v době před podáním přihlášky. Dospěl k závěru, že vlastník začal označení KetoFit jako nezapsané označení užívat sice cca o 3 měsíce dříve než navrhovatel, rozsah užívání tohoto označení navrhovatelem byl však mnohem vyšší. Intenzita přítomnosti vlastníka ochranné známky na trhu před podáním přihlášky jeho ochranné známky nedosahovala takových kvalit, aby mohla být považována za alespoň rovnocennou rozsahu užívání namítaného označení v tomtéž období (v letech 2013 až 2015) navrhovatelem. Předseda Úřadu tedy dospěl k závěru, že navrhovatelé svědčí dostatečně silné starší právo k nezapsanému označení „KetoFit“, které bylo dotčeno podáním přihlášky ochranné známky.

13. Rozhodnutí Úřadu (ve znění rozhodnutí jeho předsedy) již zjevně nabylo právní moci, neboť se projevilo v rejstříku ochranných známek, v němž již, jak zjištěno, je uveden údaj o zániku práva k ochranné známce.

14. Vzhledem k tomu, že zaniklo – s účinky ex tunc – právo, z něhož byl dovozován žalobou uplatněný nárok, soud žalobu zamítl, aniž považoval za potřebné provádět jakékoli další důkazy.

15. Nad rámec uvedeného lze k žalobcovu návrhu (viz bod 9) jen dodat, že obecně nelze přiznat nárok plynoucí z neexistujícího práva, a to ani s poukazem na dobré mravy. Dobré mravy mohou být důvodem pouze pro odepření práva, je-li jeho výkon s nimi v rozporu (je-li právo zneužito – srov. § 8 o. z.). Z uvedeného plyne, že je obecně zcela vyloučeno přiznat žalobci nárok na zadostiučinění v penězích za újmu, kterou tvrdí, protože tento nárok se opírá o neexistující právo. Vyhovět zdržovacímu nároku, tj. bránit žalovanému (nyní a do budoucna) ve výkonu jeho práva, tj. práva užívat nezapsané označení, je však rovněž zcela nemožné. Takové rozhodnutí by se přičilo shora již uvedené zásadě vtělené do zákona, že soud rozhoduje podle stavu, který tu je ke dni jeho rozhodnutí. Současný stav jakýkoli rozpor s dobrými mravy vylučuje; žalovaný užívá nezapsané označení a nebrání mu v tom žádné žalobcovu formální právo. Soud však nesdílí ani žalobcův názor, že by žalovaný v minulosti jednal v rozporu s dobrými mravy, resp. že by zneužíval svého práva, užíval-li označení shodné s tehdy zapsanou žalobcovou ochrannou známkou, na kterou se však dnes hledí tak, jako by zapsána nebyla. S přihlédnutím k důvodům, pro které byla ochranná známka prohlášena za neplatnou, i s přihlédnutím k argumentaci obsažené v rozsudku Nejvyššího soudu lze dospět k závěru, že žalovaný v dobré víře užíval označení, k němuž jeho jednateli svědčilo právo předchozího uživatele. Na trh uváděl výrobky, které označením KetoFit označil držitel tohoto práva, který je takto označené tudíž mohl uvádět (i prostřednictvím žalovaného jako svého distribučního kanálu) na trh. Takové jednání rozhodně není v rozporu s dobrými mravy obecně, ani v rozporu s dobrými mravy soutěže.

16. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný měl v řízení v celém rozsahu úspěch. Náklady mu vznikly za soudní poplatky zaplacené za odvolání proti předběžnému opatření (1 000 Kč), odvolání proti prvnímu rozsudku soudu prvního stupně (4 000 Kč) a za dovolání (14 000 Kč). Další náklady mu vznikly za zastoupení advokátem. Jejich výše byla určena podle vyhlášky 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále „AT“), jako odměna stanovená za jeden úkon právní služby ustanovením § 9 odst. 3 AT (3 100 Kč) násobená počtem

úkonů, které zástupce žalovaného v řízení vykonal (srov. § 6 odst. 1 AT). Zástupce žalovaného převzal zastoupení, podal odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření vydaného před zahájením řízení o věci, vyjádřil se k žalobě, zaslal další písemné vyjádření dne 27. 6. 2017, 28. 3. 2018, podal odvolání a dovolání, a zúčastnil se jednání soudu ve dnech 21. 2. 2018, 2. 5. 2018, 20. 6. 2018, 9. 4. 2019 a 2. 12. 2020, učinil tedy celkem 12 úkonů [§ 11 odst. 1 písm. a), d), g), j), k) AT]. Ke každému z nich náleží paušální odměna pod 300 Kč (§ 13 odst. 4 AT). V souvislosti s účastí u jednání vznikly advokátu hotové výdaje za cestu z Brna k soudu do Prahy a zpět a za čas promeškaný cestou. Za promeškaný čas za celkem 5 cest do Prahy a zpět za celkem 5x (2,5x 2) hodin, tj. za 50 půlhodin po 100 Kč, tj. 5 000,-kč (§ 14 odst. 3 AT). K jednání cestoval zástupce žalovaného vozem Škoda Superb, RZ1 xxx s průměrnou spotřebou motorové nafty deklarovanou v technickém průkazu 5,4 l/100 km. Při této spotřebě a vzhledem k ujeté vzdálenosti (404 km při každém jednání) činí cestovné ke každému ze tří jednání v roce 2018 částku 2 266,11 Kč, tj. celkem 6 798,33 Kč (viz vyhláška č. 463/2017 Sb.), částku 2 267,24 Kč za cestu k jednání v r. 2019 (vyhláška č. 333/2018 Sb.) a částku 2 274,92 Kč za cestu k poslednímu jednání v r. 2020 (viz vyhláška č. 358/2019 Sb.). K součtu uvedených položek (s výjimkou částky odpovídající soudním poplatkům) byla připočtena 21% DPH v celkové výši 11 999,50. Náklady řízení jsou celkem 88 139,99 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Praha 2. prosince 2020

JUDr. Monika Vacková v. r.
předsedkyně senátu