



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu ve složení předsedkyně senátu JUDr. Růžena Kučerová a soudkyně JUDr. Irena Karpíšková a JUDr. Helena Nebesařová v právní věci

žalobců: a) MK-mxx ixx s.r.o., IČ xxx, Xxx, Xxx
b) M. K., nar. xxx, Xxx, Xxx, Xxx
oba zastoupení: Ing. Vilém Daněk, Ph.D. LL.M., patentový zástupce, Vinohradská
1107/45, 120 00 Praha 2,

proti

žalovanému: MK IXX, s.r.o., Xxx, Xxx, Slovensko,
zastoupen: JUDr. Michal Růžička, advokát, Vinohradská 37, 120 00 Praha 2,

o ochranu proti zásahu do práv k ochranným známkám, obchodní firmě a ochranu před nekalou soutěží,

takto:

Žaloba na uložení povinnosti žalovaného zdržet se užívání označení [LOGO]

pro nabídku a propagaci osvětlování a svítidel, vánoční světla na stromky LED dekory, dekory žárovkové, venkovní světélka žárovková, 3D LED pruty, světlovodné kabely, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubce, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenství pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, a služeb poskytování, instalace a údržby osvětlení a světelné výzdoby v České republice, a zdržet se užívání označení [LOGO]

I. v prostředí internetu ve vztahu k výše uvedeným výrobkům a službám, se zamítá.

Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému odstranit nabídku výrobků a služeb osvětlování a svítidel, vánoční světla na stromky, LED dekory, dekory žárovkové, venkovní světélka

žárovková, 3D LED pruty, světlovodné kabelky, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubice, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenstvím pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, a služeb poskytování, instalace a údržby osvětlení a světelné výzdoby pod označením [LOGO]

- II. z prostředí internetu, zejména z internetové stránky, dostupné v ČR, se zamítá.
- III. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení MK IXX, MK Ixx a mk-ixx pro nabídku a propagaci osvětlování a svítidel, vánoční světla na stromky LED dekory, dekory žárovkové, venkovní světélka žárovková, 3D LED pruty, světlovodné kabelky, LED sloupy, ohebný neon, LED veřejné osvětlení, žárovky, LED žárovky, LED světla, úsporné žárovky, světelné trubice, reflektory, lampy, osvětlovací přístroje a zařízení, příslušenství pro žárovky, reflektory, osvětlování, svítidla a lampy, a služeb poskytování, instalace a údržby osvětlení a světelné výzdoby, a zdržet se označení MK IXX, MK Ixx a mk-ixx v prostředí internetu pro nabídku výše uvedených výrobků a služeb v České republice, se zamítá.
- IV. Žalobce a) a žalobce b) jsou povinni zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 20. 328 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou se oba žalobci domáhali stanovení povinnosti žalovaného zdržet se užívání označení [LOGO]

pro nabídku a propagaci výrobků, a uložení povinnosti odstranit nabídku výrobků a služeb pod výše uvedeným označením, a zdržet se užívání tohoto označení prostřednictvím internetu a odstranit toto označení z prostředí internetu, zejména z internetové stránky, dostupné na trhu v České republice. Oba žalobci se dále domáhali stanovení povinnosti žalovanému zdržet se užívání označení MK IXX, MK Ixx, mk-ixx pro nabídku a propagaci výrobků, a zdržet se užívání tohoto označení v prostředí internetu pro nabídku výrobků a služeb v České republice.

Dle žalobního tvrzení je žalobce a) společností zapsanou v obchodním rejstříku od xxx. Předmětem jeho podnikatelské činnosti je zejména poskytování světelných a jiných reklamních a propagačních poutačů a dekorací, výzdoba a zajišťování (montáž) světelné techniky. Žalobce a) nabízí osvětlovací zařízení techniku pro domácnosti a pro veřejná osvětlení. Žalobce a) získal na relevantním trhu v České republice pro dlouholetou rozsáhlou podnikatelskou činnost velmi významné postavení.

Žalobce b) je od počátku existence společnosti MK-mxx ixx s.r.o. jejím jednatelem a vlastníkem většinového obchodního podílu. Žalobce b) používá při své podnikatelské činnosti označení MK-mxx již od roku xxx. Označení MK-mxx ve spojení s označením ixx se stalo součástí obchodní firmy žalobce a) od roku 2000, žalobci tudíž mají soutěžní prioritu na trhu v České republice. Oba žalobci užívali označení „MK“, které je dominantním a distinktivním prvkem obou obchodních firem i ochranných známek.

Žalobce a) je majitelem české národní ochranné známky č. xxx kombinované ve tvaru MK Mxx Ixx, registrovaných ve třídách 16, 20 a 28 s datem priority xxx. Žalobce a) byl majitelem ochranné známky č. xxx „MK“ kombinované, registrované ve třídách 11, 16, 20 a 28 s datem priority xxx.

Žalobce a) je dále majitelem ochranné známky EU č. xxx „MK Ixx“, registrované jako obrazová ochranná známky pro výrobky ve třídách 16, 20 a 28 s datem priority xxx.

Žalobce b) je vlastníkem kombinované ochranné známky národní, č. zápisu xxx pro třídu výrobků 6, 11, a služeb 37. Ochranná známka byla zapsána xxx.

Žalobce a) uvedl, že ochranná známka č. zápisu xxx, a žalobce b) uvedl, že ochranná známka č. zápisu xxx, jsou známkami s dobrým jménem a známkami všeobecně známými ve smyslu ustanovení § 7 písm. b), c), d) zákona o ochranných známkách. Jedná se o známky, které získaly všeobecnou známost, a odlišují jejich vlastníky od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Dobré jméno je v ochranné známce vyjádřením toho, že veřejnost tuto známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které u výrobků nebo služeb očekává. Označení ve tvaru [LOGO], které užívá žalovaný, je z vizuálního a fonetického hlediska zaměnitelné s ochrannými známkami žalobce a) a žalobce b). V daném případě je dána pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za níž je třeba považovat veřejnost odbornou, informovanou více než průměrným způsobem – odběratelé z řad podnikatelů a obcí, tak i spotřebitelskou veřejnost, která si kupuje výrobky, distribuované účastníky řízení pro svoji osobní potřebu.

Pokud došlo k vyslovení částečné neplatnosti ochranné známky č. zápisu xxx rozhodnutím ÚPV, jsou žalobci přesvědčeni, že nemá v dané věci zásadní dopad vzhledem k tomu, že práva žalobců, uplatněná v žalobě, nejsou prioritně založena na této ochranné známce, neboť žalobci opírají svůj nárok o všeobecnou známost a dobré jméno svých starších ochranných známek své obchodní firmy, a celkovou soutěžní prioritu na relevantním trhu v České republice.

Žalovaný je společností zapsanou v obchodním rejstříku Slovenské republiky od xxx a zabývá se v rámci své podnikatelské činnosti poskytováním kompletního osvětlení veřejných míst a budov včetně jejich světelné výzdoby. Žalovaný užívá označení [LOGO] v rámci své podnikatelské činnosti, a to jak ve spojení s nabízenými službami a výrobky, tak k propagaci své podnikatelské činnosti. Žalovaný nabízí osvětlovací zařízení a techniku do domácností a pro veřejná osvětlení. Žalovaný je majitelem internetové domény mk-ixx.cz, přičemž na této doméně prezentuje svou podnikatelskou činnost a nabízí své služby a výrobky.

Žalobce a) a žalovaný jsou přímými konkurenty na trhu se světelnými dekoracemi a osvětlením a službami, spojenými s dekorativním osvětlením, které zahrnují mj. i návrhy osvětlení, jejich instalace a opravy. Žalovaný prodává na trhu České republiky své výrobky shodné a podobné výrobkům žalobce, a to jak prostřednictvím internetových obchodů, tak i prostřednictvím kamenných obchodů. Žalovaný vstoupil a nabídkou na trh v České republice prostřednictvím internetu v roce 2015.

Žalovaný porušuje práva k ochranným známkám žalobce a), kdy nejvýraznějším distinktivním slovním prvkem ochranné známky žalobce a) je slovní prvek „mk“, označení ix x nebo ix x běžný průměrný spotřebitel zná, nebo se jedná o běžné anglické slovo s významem osvětlení/osvícení. Porovnávaná označení účastníků jsou z hlediska vizuálního velmi podobná. Slovní prvek „mxx“, který je obsažen v ochranných známkách č. xxx a č. xxx, je téměř nepostřehnutelný.

Žalovaný porušuje práva žalobce a) k obchodní firmě, neboť označení MK Ixx je zaměnitelně podobné s jeho obchodní firmou. Obchodní firma žalobce a) je na území České republiky obecně chráněna dle článku 1 odst. 2 a článku 10 zákona č. 1/1993 Sb., a dle článku 8 Pařížské unijní

úmluvy, která zajišťuje ochranu obchodního jména v mezinárodním měřítku. Obchodní firma žalobce a) je chráněna ustanoveními § 423 odst. 2 a § 135 zákona č. 89/2012 Sb.

Žalovaný porušuje práva žalobce b) k obchodnímu jménu, které tento žalobce ve tvaru M. K. MK – mxx užívá od roku xxx.

Žalovaný užíváním označení MK IXX ohrožuje dlouhodobě budované postavení žalobce a) na trhu v České republice, působí záměny v rámci výběrových řízení k novým zakázkám, v rámci propagační a nabídkové činnosti žalobce a) na trhu i v rámci prezentace na internetu. Užívání označení MK IXX a [LOGO] je nekalou soutěží vůči žalobci a). Žalobce a) a žalovaný se střetávají na trhu velmi intenzivně, a dlouhodobí obchodní partneři žalobce nejsou schopni odlišit od sebe subjekty žalobce a) a žalovaného, a jejich nabídky. Žalobce a) a žalovaný poskytují shodné služby, jako je zajišťování provádění světelných výzdob veřejných prostranství, výzdoba obcí a také výzdoba obchodních center, a účastní se shodných výběrových řízení na dovozy, a to buď veřejných zakázek, nebo na interních výběrových řízeních různých společností. Žalovaný užíváním označení „MK IXX“ působí záměnu a matení obchodních partnerů, a vyvolává nejistotu o vzájemném vztah, či možném majetkovém a osobním propojení obou společností. Dochází k záměnám mezi žalobcem a) a žalovaným, a to včetně převzetí zakázek od stávajících zákazníků žalobce a) žalovaným, a změnám nabídky výrobků a služeb žalobce a) a žalovaného. V důsledku jednání žalovaného bude žalobci a) docházet ke škodě, spočívající v ušlém zisku.

Žalovaný nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti investic do propagace označení MK-mxx ix, vynaložené žalobci. Investice a péče o značku žalobců jsou takto neoprávněně využívány žalovaným. Dochází k narušení, zpochybňování a ničení dlouhodobě budovaných obchodních vztahů, k nevratnému poškození postavení žalobce a) na trhu, a znehodnocování mnohaletého podnikatelského úsilí žalobců.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný uvedl, že součástí obchodní skupiny MK Ixx Hxx GmbH, se sídlem v Xxx. Tato společnost je vlastníkem celé řady ochranných známek, obsahující spojení „MK“ s účinky na území České republiky, a to ochranná známka EU č. xxx z xxx, mezinárodní ochranná známka č. xxx z xxx, mezinárodní ochranná známka č. xxx z xxx. Tyto ochranné známky jsou pak se souhlasem vlastníka užívané též žalovaným. Skupina má 28 poboček v jednotlivých státech Evropy a v Kanadě. Vlastníkem ochranných známek je obchodní společnost MK Ixx Hxx GmbH, jejímž jednatelem je K. M., jenž je zároveň jednatelem žalovaného, a společníkem obchodní společnosti MK Bxx GmbH, která je jediným společníkem žalovaného. Žalovaný uvedl, že ochranná známka žalobce a) kombinovaná č. xxx ve znění „MK“ byla na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, které bylo potvrzeno rozhodnutím Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.12.2007 sp. zn. O-487316 prohlášena za neplatnou s účinky ex tunc pro výrobky zařazené do třídy 11. mezinárodního třídění výrobků a služeb. K tvrzení obou žalobců, že dochází jednáním žalovaného k porušování práv k jeho ochranným známkám, žalovaný namítl, že ochranné známky č. xxx a č. xxx nejsou zapsány pro třídu 11 mezinárodního třídění. Přitom žalobci požadují zdržení a odstranění konkrétních označení k výrobkům, které do této třídy náleží. Za těchto okolností se nemůže jednat o porušení známkových práv žalobců k těmto známkám.

Žalobce a) se dále domáhá nároku z titulu práv k obchodní firmě, která je zapsána v OR jako MK-mxx ix s.r.o. s ohledem na žalobní petit, kdy v bodě I a II směřuje vůči kombinovanému označení [LOGO], tak nemůže jít o označení podobná a navzájem zaměnitelná. Požaduje-li žalobce a) zákaz užívání označení MK ix, pak je nutno vzít v potaz, že obchodní firma žalovaného je v souladu s článkem 8 Pařížské unijní úmluvy chráněná i bez formální registrace v ČR jako řádně zapsaná obchodní firma, nárok uplatněný žalobci směřuje ke zdržení se užívání

obchodní firmy, což je nárok nepřijatelný. Ochrany své obchodní firmy by se žalobci museli domáhat jinými návrhy než na zdržení se užívání a odstranění závadného stavu.

Žalovaný dále namítl, že jsou-li proti sobě stojící práva na označení řádně formálně zapsána, nemá žádné z nich přednost vůči právu druhého. Žalobce b) žádné právo obchodní firmy nemá.

Pokud se oba žalobci domáhají svého nároku z titulu práva v nekalé soutěži, pak žalovaný namítl, že žalobce b) nemá z tohoto titulu aktivní legitimaci vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že žalobce b) samostatně v relevantním oboru podniká. Nárok žalobce a) z titulu ochrany proti nekalé soutěži není důvodný vzhledem k tomu, že žalovaný žádná absolutní práva žalobce a) neporušuje, užívá svoji řádně zapsanou obchodní firmu a řádně zapsané obchodní známky své mateřské společnosti, k jejichž užívání je oprávněn. Žalovaný provádí nezávisle své vlastní výkony na základě svých materiálních a nemateriálních vkladů, neveze se na výkonech žádného jiného soutěžitele, ani nekořistí ze soutěžní pozice někoho jiného. Mateřská společnost žalovaného je na tuzemském trhu více než 15 let, a známkoprávní ochranu zde má od 27.8.2003. Tvrzené vyvolání záměny či klamání zákazníků není objektivně dáno. Žalovaný existuje od xxx a má vlastní tuzemskou doménu od xxx. O existenci mateřské společnosti žalovaného ví žalobci minimálně od roku 2005. Za takových okolností pak žalovaný dále namítá i to, že všechna tvrzená práva žalobců ztratila prosaditelnost uplynutím času, jejich nečinností a tolerancí.

Z živnostenského listu, vedeného Okresním úřadem Chomutov ev. č. xxx bylo zjištěno, že M. K. – MK-mxx, s místem podnikání xxx, Xxx Xxx, obdržel živnostenské oprávnění dne xxx.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že byla zapsána obchodní firma MK-mxx ixx s.r.o. dne xxx, jednatelem společnosti je M. K.. Společníky M. K. a I. K..

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky bylo zjištěno, že dne xxx byla zapsána obchodní firma MK Ixx s.r.o., jednatelem společnosti byl zapsán K. M., se sídlem Xxx, Xxx, Rakouská republika.

Z firemního rejstříku republiky Rakousko bylo zjištěno, že dne xxx byla zapsána firma MK Lxx U. Hxx GmbH. Dne xxx došlo ke změně obchodní firmy na MK Ixx Hxx GmbH. Jednatel společnosti byl K. M., bytem Xxx, společníkem společnosti je MK Bxx GmbH.

Z www.nic.cz bylo zjištěno, že v rejstříku WHOIS bylo zapsáno doménové jméno mk-ixx.cz s registrací xxx, jako držitel je uveden MK Ixx s.r.o. Výpis byl pořízen dne xxx.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka [LOGO] , č. zápisu xxx s datem zápisu 27.12.2002 pro vlastníka M. K. pro třídu výrobků a služeb 6, 11, 37 a 40. Dne 4.1.2016 byla uzavřena nevýlučná licenční smlouva pro MK-mxx ixx s.r.o.

Z databáze ÚPV bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka kombinovaná č. zápisu xxx ve tvaru [LOGO] , datum zápisu xxx pro vlastníka MK-mxx ixx s.r.o. pro třídu výrobků 16.

Z databáze ÚPV bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka EUIPO č. xxx a ochranná známka obrazová, datum zápisu xxx, vlastník MK-mxx ixx s.r.o. pro třídu výrobku 16, 20, 28. Ochranná známka EUIPO č. xxx je ve stejném provedení jako ochranná známka národní č. xxx.

Z databáze ÚPV bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka kombinovaná ve tvaru MK, č. zápisu xxx pro vlastníka MK-mxx ixm s.r.o. pro třídu výrobků 11.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-487316 z 20. dubna 2017, potvrzeného rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.12.2017 sp. zn. O-487316 bylo zjištěno, že ochranná známka č. zápisu xxx byla prohlášena za neplatnou s účinky ex tunc pro výrobky, zařazené do třídy 11 podle mezinárodního třídění výrobků. Ochranná známka č. xxx zůstává v rejstříku zapsána pro výrobky zařazené do třídy 16, 20 a 28. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl na základě návrhu společnosti MK Ixx Hxx GmbH, která je vlastníkem ochranné známky kombinované č. xxx mezinárodní s tím, že dospěl k závěru, že srovnaná označení jsou podobná, na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost asociace napadené ochranné známky s namítanou ochrannou známkou, která může vést k záměně či pravděpodobnosti záměny. Odvolací orgán potvrdil závěr orgánu prvního stupně.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka mezinárodní č. zápisu xxx kombinovaná pro vlastníka MK Ixx Hxx GmbH, datum zápisu 27.8.2003 a ochranná známka byla zapsána i s účinností na území České republiky pro třídu výrobků 11, 35 a 37.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka EUIPO č. xxx s datem zápisu 3.3.2005 pro vlastníka MK Ixx Hxx GmbH pro třídu výrobků 11, 35 a 37.

Z databáze ÚPV bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka WIPO M/EU č. zápisu xxx s datem zápisu 12.6.2013 pro vlastníka MK Ixx Hxx GmbH pro třídu výrobků 11, 35 a 37.

Z faktury č. 5190186656 bylo zjištěno, že Česká pošta účtovala odběrateli MK-mxx ixm s.r.o. zpracování výpravy zásilek dne 5.11.2014, a to pohlednice s reklamou na světelnou vánoční výzdobu podle přiloženého seznamu, jenž obsahuje cca 6 tisíc adres.

Z katalogu na vánoční výzdobu bez data bylo zjištěno, že obsahuje nabídku MK-mxx ixm s.r.o. výrobků a služeb v oblasti světelné techniky. V katalogu je užitá ochranná známka č. zápisu xxx.

Z článku Xxx xxx xxx xxx, uveřejněného na xxx bylo zjištěno, že obsahuje text že Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx . Xxx vyrobili montéři z firmy MK-mxx ixm.

Z článku Xxx xxx xxx xxx xx z xxx na idnes.cz bylo uvedeno, že se jedná o komerční sdělení. Světelnou výzdobu nabízí MK-mxx ixm.

Z reklamního letáku bylo zjištěno, že MK-mxx ixm nabízí montáž a servis a pronájem vánoční výzdoby.

Z reklamního letáku, označeném Vánoční světelná výzdoba, bylo zjištěno, že obsahuje nabídku výrobce MK-mxx ixm 2001. Na reklamním letáku je užitá ochranná známka č. zápisu xxx.

Ze tří fotografií plakátu bylo zjištěno, že na těchto plakátech je reklama na vánoční výzdobu firmy MK-mxx ixm.

Ze čtyř fotografií bylo zjištěno, že na těchto fotografiích je výsledek charitativní sbírky na vánoční výzdobu s tím, že je podepsána firma MK-mxx ixm.

Z letáku firmy Sxxx elektrotechnika strojírenství bylo zjištěno, že obsahuje reklamu MK-mxx ix x s.r.o. s otiskem ochranné známky č. zápisu xxx. Leták obsahuje nabídku vánočního osvětlení.

Z certifikátu, vydaného Vodafone, bylo zjištěno, že xxx xxx byla stanovena firma MK-mxx ix x.

Z článku Xxx xxx xxx , nejlepší firma se stará o zdraví a krásu člověka, uveřejněného na xxx bylo zjištěno, že xxx ocenila společnost MK-mxx ix x.

Z darovací smlouvy dárce MK-mxx ix x s.r.o. bylo zjištěno, že byla darována vánoční výzdoba do Domovu sociálních služeb v xxx 31.1.2012, z darovací smlouvy z 18.12.2013 dárce MK-mxx ix x bylo zjištěno, že byl darován věcný dar Gymnáziu a Střední odborné škole Xxx Xxx, z darovací smlouvy ze dne 18.2.2013 bylo zjištěno, že MK-mxx ix x s.r.o. daroval 18.12.2013 finanční dar v částce 2 000 Kč, 3 000 Kč na projektový den, a 5 000 Kč na sportovní den o pohár ředitele školy.

Ze sponzorské smlouvy ze dne 22.5.2014 bylo zjištěno, že MK-mxx ix x s.r.o. poskytl peněžité plnění Gymnáziu a Střední odborné škole Xxx Xxx.

Ze smlouvy o sponzorském daru z 15.6.2015 bylo zjištěno, že MK-mxx ix x s.r.o. poskytl finanční částku TJ Txxx, Xxx Xxx.

Z informačního bulletinu Building info xxx bylo zjištěno, že obsahuje reklamní nabídku MK-mxx ix x na vánoční dekorace, světelnou reklamu, slavností výzdobu a květinovou výzdobu.

Z katalogu xxx, xxx MK-mxx ix x bylo zjištěno, že obsahuje nabídku světelné techniky. Na katalogu je umístěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z reklamního letáku MK-mxx ix x s označením Lxxx dxxx bylo zjištěno, že obsahuje nabídku světelné výzdoby, a na letáku je otištěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z reklamního letáku Vánoční výzdoba města a obce firmy MK-mxx ix x bylo zjištěno, že obsahuje nabídku světelné výroby, na reklamně letáku je otištěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z katalogu bez data bylo zjištěno, že obsahuje nabídku MK-mxx ix x, na katalogu je otištěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z katalogu s označením MK-mxx ix x s.r.o. 15 let bylo zjištěno, že obsahuje nabídku vánoční a světelné výzdoby, na katalogu je otištěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z certifikátu Elektronického zkušebního ústavu z 24.6.2014 č. 8140039 bylo zjištěno, že byl vydán firmě MK-mxx ix x s.r.o. k návrhu výroby, prodeje, pronájmu a realizace světelných dekorací.

Z faktury č. 15/92 ze dne 21.8.1992 bylo zjištěno, že M. K. MK-mxx fakturoval Obecnímu úřadu Perštejn elektropráce na veřejném osvětlení v Perštejn.

Z faktury č. 33/92 z 24.11.1992 bylo zjištěno, že M. K. MK-mxx fakturoval firmě HAKR s.r.o. elektromontáž autobazaru, z faktury č. 34/92 bylo zjištěno, že M. K. MK-mxx fakturoval firmě Hamáček elektropráce na stavbě Prunéřov.

Z faktury č. 0211/95 bylo zjištěno, že prodávající MALFOS reklamní agentura F. S. účtoval MK-mxx dne 2.11.1995 doplatek za zhotovení 3 tisíc katalogů. Z přílohy bylo zjištěno, že v katalogu s označením Vánoční světelná výzdoba měst bylo užito logo MK Mxx.

Z faktury M. H. z 1.12.2003 bylo zjištěno, že byl fakturován katalog MK. Z katalogu na vánoční světelnou výzdobu bylo zjištěno, že na katalogu bylo otištěno logo ve tvaru ochranné známky č. zápisu xxx.

Z faktury M. H. bylo zjištěno, že bylo fakturováno MK-mxx ixm fakturou č. 03-1666 z 22.8.2003 zakázka – ceník. Z ceníku MK-mxx ixm s.r.o. bylo zjištěno, že na ceníku byla otištěna ochranná známka č. zápisu xxx.

Z faktury firmy Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. bylo zjištěno, že byla fakturována reklamní akce firmě MK-mxx ixm fakturou č. 100005212 ze dne 12.6.2015 v částce 427 000 Kč.

Z webové stránky xxx z 19.8.2015 bylo zjištěno, že obsahuje nabídku firmy MK-mxx ixm na výrobu reklamy světelné techniky a pronájem. Na webových stránkách je užita ochranná známka č. zápisu xxx.

Z osvědčení objednatele o řádném plnění zakázky, a to Hlavního města Prahy z 5.3.2015, Statutárního města Ostrava z 16.2.2015, Statutárního města Olomouc z 16.2.2015, Statutárního města Chomutov z 20.8.2013, Městské části Praha 3 z 16.2.2013, Města Klášterec nad Ohří z 23.2.2015 a 1.8.2012, Statutárního města Most z 1.10.2012 a 16.2.2015, Statutárního města Karlovy Vary z 9.9.2013, Globus ČR k.s. z 22.5.2014, Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. z 20.5.2014, Města Loket z 7.5.2014, zadavatele CPI Shopping Teplice CZ z 11.7.2014, Paladium Praha s.r.o. bez data a z 10.2.2015, CPI Národní s.r.o. z 20.2.2015, zadavatele Bristol a.s. z 16.2.2015, Edengroup a.s. z 11.2.2015, Eltodo-Citelum s.r.o. z 24.2.2015, JTHrent s.r.o. bez data, DTZ Czech republic a.s. z 16.3.2013, Městské části Praha 1 z 16.2.2015, bylo zjištěno, že potvrdili, že dodavatel MK-mxx ixm s.r.o. splnil zakázku pronájmu a instalace vánoční výzdoby.

Z notářského zápisu NZ 178/2015, N 197/2015 z 27.8.2015 bylo osvědčeno, že na webové stránce xxx byla nabídka společnosti Mk-ixm – Slovensko a Česká republika. Na webové stránce dále byla zobrazena ochranná známka mezinárodní č. zápisu xxx s nabídkou svátečních dekorací, výzdoby a osvětlení pro obchodní centra, města, obce a hotely.

Z webové stránky xxx z 27.7.2015 bylo zjištěno, že obsahuje nabídku společnosti MK Ixm s.r.o. se sídlem Xxx Xxx, Slovensko, a to nabídku výrobku na vánoční osvětlení.

Z faktury č. 120094 žalovaného ze dne 5.11.2012 včetně objednávky firmy DEXIS s.r.o. bylo zjištěno, že byla fakturována dodávka světelného řetězu, z faktury č. 120099 včetně objednávky, bylo zjištěno, že 7.11.2012 žalovaný fakturoval výrobky žárovky LED.

Z faktury č. 1201110 včetně objednávky firmy TLUX s.r.o. se sídlem Brno bylo zjištěno, že žalovaný 9.11.2012 fakturoval dodávku výrobku.

Z faktury č. 120112 z 12.11.2012 včetně dodacího listu č. 300929 bylo zjištěno, že žalovaný fakturoval firmě AD Design s.r.o. se sídlem Frýdek – Místek dodávku výrobků.

Z faktury č. 120134 včetně objednávky Technických služeb Strakonice s.r.o. bylo zjištěno, že žalovaný dne 16.11.2012 fakturoval dodávku výrobků.

Z faktury č. 120147 včetně dodacího listu č. 300948 bylo zjištěno, že žalovaný dne 19.11.2012 fakturoval dodávku výrobku Městu Valašské Meziříčí.

Z faktury č. 120141 z 19.11.2012 včetně objednávky V. Z. se sídlem Nový Jičín bylo zjištěno že dne 19.11.2012 fakturoval žalovaný dodávku výrobku.

Z faktury č. 120166 včetně objednávky obce Hradec Nová ves bylo zjištěno, že žalovaný dne 22.11.2012 fakturoval dodávku výrobku.

Z faktury č. 120194 včetně objednávky Aranging s.r.o. se sídlem Znojno bylo zjištěno, že žalovaný dne 29.11.2012 fakturoval dodávku výrobků.

Z faktury č. 120094 včetně objednávky firmy Dexys s.r.o. se sídlem Praha bylo zjištěno, že žalovaný dne 5.11.2012 fakturoval dodávku výrobku.

Na výše uvedených dokumentech byla užita ochranná známka ve tvaru MK Ixxx s obloučkem.

Z objednávky Technických služeb města Vizovice č. 24/2017 z 20.10.2017 Města Rakovník č. OSM-O/0454/2017 ze dne 19.6.2017, z objednávky Města Náchod č. 805 z 3.10.2017, Technických služeb Města Vsetína č. OB16V0020 z 16.9.2017, Města Vizovice č. 192/2017 z 26.9.2017, Města Uherské Hradiště č. 879/2017 z 7.9.2017, Technických služeb Hradec Králové č. 163040 z 31.10.2016, Teplos spol. s r.o. č. 216170192 z 26.10.2017, Statutárního města Ostrava z 9.10.2017, Města Třinec č. 65/2017 z 30.10.2017, Statutárního města Brno z 9.11.2017, bylo zjištěno, že byla objednána vánoční výzdoba u žalovaného.

Ze záznamu posouzení nabídek Statutárního města Děčín z 3.10.2016 bylo zjištěno, že předmětem objednávky byla dodávka vánoční výzdoby. O tuto zakázku se zajímá firma Blachery Ixx CZ s.r.o., MK-mxx ix x s.r.o.m, Bonjour Ixx s.r.o., MK Ixx s.r.o.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 23.8.2016 ve Statutárním městě Liberec bylo zjištěno, že nabídky se týkaly vánoční výzdoby města Liberec, uchazeči o zakázku byly MK Ixx Produccion s.r.o., Ateliér Maur s.r.o., MK-mxx ix x s.r.o., Blachere –Ixx CZ s.r.o., Bonjour Ixx s.r.o.

Z emailu J. K. z 6.12.2016 bylo zjištěno, že požadoval zboží k osobnímu odběru s tím, že jede kolem hal u Klášterce nad Ohří a může platit v hotovosti.

Z mailu V. R. MK Ixx s.r.o. z 8.12.2016 bylo zjištěno, že uvedl, že nemůže zařídit osobní odběr, nemá se společností MK-mxx Ixx nic společného, pracuje pro společnost MK Ixx.

Z emailu J. K. bylo zjištěno, že uvedl, že věci nerozumí, myslel, že jde o jednu a tutéž firmu. Obrátí se na firmu z Klášterce, která je od něj kousek.

Z emailu V. R. z 9.12.2016 adresovanému J. K. bylo zjištěno, že v odpovědi uvedl, že se nejedná o jednu firmu, V. R. pracuje v MK Ixxx, oni jsou MK-mxx Ixx. Často si nás lidé pletou.

Z nabídky č. VR2016/01/20 bylo zjištěno, že nabídku vystavil R. V. za dodavatele MK Ixx s.r.o. se sídlem Slovenská republika pro J. K. dne 30.1.1900.

Z emailu B. P., xxx oddělení provozu odbor městského majetku Statutární město Most z 30.11.2016, adresovaného MK-mxx M. K., bylo zjištěno, že obsahuje upozornění s tím, že

každoročně jsou jí nabízeny vánoční světelné dekorace firmou MK Ixx ze Slovenska, upozorňují z toho důvodu, že téměř stejný název společnosti, zabývající se stejnou činností, je v tomto případě pro zákazníky velice zavádějící. Při prvním kontaktu se domnívali, že se jedná přímo o vaši pobočku, založenou na Slovensku.

Z prohlášení M. B. bylo zjištěno, že je majitelem montážní a stavební firmy, pracovníci firmy pracují na montážích a následných demontážích vánoční dekorace. Zákazníci si pletou společnosti, které se obě jmenují „MK“. Jedni jsou prý Rakušané, a jedna firma je z Klášterce nad Ohří.

Z emailu M. B. z 20.8.2018 bylo zjištěno, že pracuje se svými zaměstnanci na montáži a demontáži vánoční výzdoby. Na českém trhu se v posledních letech pletou svým názvem dvě společnosti, a to MK-mxx ix, a MK Ixx, M. B. se to pletlo dříve. Zákazníci nemají jasno dodnes. Zákazníci si vybírají z katalogů obou společností, něco si vyberou v jednom katalogu, a něco ve druhém.

Z emailu L. P. z 19.8.2015 bylo zjištěno, že názvy firem MK-mxx ix a MK Ixx jsou velmi snadno zaměnitelné. V minulosti je zaměnil katalog obou společností.

Z emailu P. S. ze dne 21.8.2015 bylo zjištěno, že při vybírání výzdoby pro hotely v Praze, Harrachově, Mariánských Lázních, byl zmaten podobným názvy společnosti MK-mxx ix a MK Ixx. Domníval se, že se jedná o jednu rozhádanou společnost, a proto koupil výzdobu u jiného subjektu.

Z vyjádření V. U. ze dne 1.3.2017 bylo zjištěno, že pracuje jako xxx xxx ve společnosti MK-mxx ix s.r.o. a je v kontaktu se zákazníky. Setkává se s tím, že zákazníci pletou společnost s konkurenční společností s MK Ixx z Rakouska, resp. jejich slovenskou pobočkou pod stejným názvem.

Z vyjádření D. P. z 7.3.2017, který se jako xxx xxx setkal s případy, kdy si zástupci měst pletou firmu s konkurenční firmou MK, v jednom případě z Městského úřadu v Děčíně volali, že jim vyhořeli přírodní kabely, na schůzce zjistili, že nejde o produkt firmy D. P., ale produkt konkurence. Ve druhém případě volal Magistrát města Liberec, kde se snažil domluvit na termínu ohledně výběrového řízení, a zástupce magistrátu sdělil, že již s někým od MK hovořil.

Z prohlášení V. J. z 28.2.2017 bylo zjištěno, že pracuje ve firmě MK-mxx ix s.r.o. od roku xxx jako xxx xxx. Její pracovní náplní je xxx xxx a být xxx zákazníkům s xxx xxx. Setkala se s případy, kdy si zákazníci spletli firmu MK-mxx ix s konkurenční firmou MK Ixx.

Z emailové korespondence mezi J. K. a V. R. v listopadu a prosinci 2016, dodacího listu č. 302910 z 9.12.2016, a faktury č. 20160381 z 9.12.2016 bylo zjištěno, že žalovaný dodal J. K. zboží v hodnotě 16 006,48 Kč. Na emailové korespondenci, faktuře a dodacím listu bylo užito označení ve tvaru MK Ixx s obloučkem.

Z poštovní zásilky České pošty bylo zjištěno, že obsahuje zásilku výrobků, zaslané odesílatelem MK Ixx s.r.o. příjemci J. K., Jablonec nad Nisou. Na obale je uvedeno označení MK Ixx s obloučkem a MK Ixx Wxx Wxx.

Soud neprovedl důkazní návrhy k průkazu dobrého jména ochranných známek ve vlastnictví žalobce a) a žalobce b) vzhledem k tomu, že toto dokazování považoval za nadbytečné s ohledem na následující právní závěry. Soud neprovedl výslech svědků k průkazu záměny obchodního

jména obou společností vzhledem k tomu, že vycházel z písemných vyjádření těchto osob. Ostatní provedené důkazy soud nehodnotil, protože neměly vliv na rozhodnutí věci.

Na základě výše uvedených tvrzení a zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Oba žalobci se domáhali ochrany práva vlastníka ochranné známky, ochrany obchodní firmy a ochrany před nekalosoutěžním jednáním žalovaného. V řízení bylo prokázáno, že žalobce b) podniká od roku 1992 pod obchodním jménem M.-MK Mxx v oblasti elektromontáží a elektroprací na veřejném osvětlení (živnostenský list). Žalobce a) je společností, která je zapsána v obchodním rejstříku od xxx, a předmětem činnosti žalobce a) je zejména poskytování světelných reklamních propagačních poutačů a dekorací, výroba a zajišťování světelné techniky. V řízení bylo prokázáno a mezi účastníky je nesporné, že žalovaný byl zapsán do příslušného obchodního rejstříku k datu xxx a na území České republiky poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti osvětlení veřejných míst a budov a světelnou výzdobu.

V řízení bylo prokázáno, že žalobce a) je majitelem české národní ochranné známky kombinované č. xxx, registrované pro výrobky ve třídě 13, 16, 20 a 28, s datem zápisu 27.11.2006. Žalobce a) je dále vlastníkem ochranné známky EUIPO, č. přihlášky xxx, s datem zápisu 14.1.2009, pro třídy výrobků 16, 20 a 28 s datem zápisu 14.1.2009. Žalobce b) je vlastníkem ochranné národní č. zápisu xxx kombinované s datem zápisu 17.12.2000, žalobce b) poskytl nevýlučnou licenci 4.1.2016 žalobci a). Ochranná známka je zapsána mj. pro třídu výrobků č. 11.

V řízení bylo zjištěno z databáze WIPO že byla zapsána mezinárodní ochranná známka č. zápisu xxx pro vlastníka MK Ixx Hxx GmbH dne 12.6.2013 a mezinárodní ochranná známka č. zápisu xxx pro stejného vlastníka s datem zápisu 27.8.2003. Obě známky byly zapsány mj. pro třídu 11. Z databáze EUIPO bylo zjištěno, že byly zapsány ochranná známka EU číslo přihlášky xxx s datem zápisu 3.3.2005 pro téhož vlastníka m j. pro třídu výrobků č. 11.

V řízení bylo prokázáno obchodními listinami, zejména fakturami, poštovní zásilkou výrobků a webovou stránkou xxx, že žalovaný při nabídce a prodeji výrobků užívá označení chráněné ochrannou známkou vlastníka MK Ixx Hxx GmbH, č. zápisu xxx, případně ochrannou známkou č. zápisu xxx, webovou stránkou xxx a poštovní zásilkou výrobků, že užívá na webové stránce a obalech výrobků i slovní spojení MK ixx.

Soud neshledal žalobu v části nároku obou žalobců z titulu práv vlastníka ochranných známek důvodnou vzhledem k tomu, že nepovažuje označení ve tvaru [LOGO] a slovní označení MK Ixx zaměnitelné s ochrannými známkami ve vlastnictví žalobce a) a žalobce b). Při posouzení zaměnitelnosti je nutné vycházet z celkového dojmu obou označení. Ochranná známka kombinovaná č. zápisu xxx obsahuje značné množství výtvarných prvků, ke kterým je nutné při posouzení celkového dojmu přihlídnout, kdy písmeno M je graficky zvýrazněné proti písmenu K, a poukazuje na výraz mxx. V ochranné známce č. zápisu xxx není přítomen slovní výraz ixx. Soud nepovažuje označení chráněné ochrannou známkou zaměnitelné s označením, jehož zdržení užívání a odstranění se žalobce b) domáhá. Stejně tak soud nepovažuje tuto ochrannou známku zaměnitelnou se slovním označením MK Ixx již proto, že v ochranné známce výraz Ixx zcela chybí a dominantní prvek je velké M, potažmo slovní prvek mxx.

Soud neshledal zaměnitelnou ochrannou známku č. zápisu xxx národní a ochrannou známku, která je registrovaná ve stejné podobě u EUIPO č. přihlášky xxx pro žalobce b) s označením, jehož zdržení a odstranění z nabídky a propagaci výrobků se žalobce domáhá, ve tvaru [LOGO], chráněné ochrannou známkou společnosti MK Ixx Hxx GmbH vzhledem k tomu, že tato označení též nepovažuje za zaměnitelné. V daném případě i ochranná známka kombinovaná č. zápisu xxx obsahuje značné množství grafických prvků, ke kterým při posouzení z hlediska

průměrného spotřebitele je nutné přihlížet vzhledem k tomu, že písmeno M je zdůrazněno svojí velikostí a robustností, odkazuje na výraz Mxx. Soud tudíž má za to, že větší váhu je nutné při posouzení celkového dojmu přisoudit výtvarnému zpracování předmětného označení na rozdíl od ochranné známky ve tvaru [LOGO], ve které je distinktivní slovní prvek. Soud neshledal z výše uvedených důvodů zaměnitelné označení, chráněné ochrannou známkou národní, i ochrannou známkou Evropské Unie se slovním výrazem MK Ixx.

Soud při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek ve vlastnictví žalobců a žalovaného nepřihlédl k ochranné známce ve tvaru MK, která byla zapsána pod č. zápisu xxx vzhledem k tomu, že tato ochranná známka byla vymazána s účinností od počátku před vydáním rozhodnutí v této věci.

Soud tudíž žalobní nárok z titulu ochrany práv vlastníka ochranných známek neshledal důvodným, a žalobě obou žalobců z tohoto důvodu nevyhověl.

Oba žalobci se dále domáhali ochrany z titulu obchodní firmy. Soud nepovažuje zaměnitelné označení fyzické osoby M. K. – MK mxx s obchodní firmou žalovaného MK Ixx s.r.o., žalobce v řízení ani neprokazoval tvrzenou zaměnitelnost těchto označení.

Ve vztahu žalobce a) MK-mxx ix x s.r.o. a žalovaného svědčí prioritá zápisu v obchodním rejstříku žalobci, kdy žalobce byl zapsán do obchodního rejstříku k datu xxx, žalovaný byl zapsán do obchodního rejstříku k datu xxx. Soud shledal zaměnitelnost obou obchodních jmen žalobce a) MK mxx ix x s.r.o. a žalovaného MK Ixx s.r.o. V řízení bylo prokázáno, že k záměně u zákazníků těchto firem došlo. Emailovou korespondencí mezi V. R., pracovníkem žalovaného, aj. K. z prosince 2016 bylo prokázáno, že J. K. se domníval, že si objednal zboží u společnosti MK Ixx se sídlem v Klášterci nad Ohří. Pracovník žalovaného V. R. potvrdil v emailové korespondenci, že si lidé často pletou obě firmy. Emailovou korespondencí B. P. z 30.11.2016, kde zákaznice uvádí, že při prvním kontaktu s firmou MK Ixx ze Slovenska se domnívala, že se jedná o pobočku firmy žalobce b) na Slovensku. Z písemného vyjádření pracovníka žalobce b) D. P. z 7.3.2017 bylo prokázáno, že jej zavolali z Městského úřadu v Děčíně, kde zjistil, že nejde o produkt firmy žalobce a), ale o produkt firmy žalovaného.

Soud neshledal žalobní nárok, jímž se žalobce b) domáhá zdržení užívání označení MK Ixx pro nabídku a propagaci osvětlování, nabídku a propagaci výrobků a zdržení se užívání tohoto označení v prostředí internetu pro nabídku uvedených výrobků a služeb v České republice z důvodu, že k odstranění závadného stavu při zaměnitelnosti obchodního jména lze dosáhnout toliko změnou v zápisu obchodního jména v obchodním rejstříku, nikoliv zdržovacím nárokem, směřujícím k uložení povinnosti zdržet se užívání označení, odpovídající obchodnímu jménu na výrobcích a nabídce těchto výrobků. Dle ustanovení § 435 občanského zákoníku každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Označení MK Ixx pak odpovídá obchodnímu jménu, pod kterým je žalovaný zapsán do obchodního rejstříku.

Oba žalobci se domáhali svého nároku i z titulu ochrany proti nekalé soutěži. Nekalou soutěží dle § 2976 o. z. je jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo zákazníkům. Jednání musí splňovat všechny tři podmínky generální klauzule, a to rozpor jednání s dobrými mravy, soutěžní vztah mezi účastníky a způsobilost přivodit žalobcům újmu. Ve vztahu žalobce b) a žalovaného neshledal soud tento nárok důvodný vzhledem k tomu, že není splněna podmínka jednání v soutěžním vztahu vzhledem k tomu, že žalobce b) v řízení neprokázal, že k datu rozhodnutí ve věci se účastní hospodářské soutěže s nabídkou osvětlení a svítidel vánoční výzdoby. Ve vztahu žalobce a) a

žalovaného je mezi účastníky nesporné, že jsou soutěžiteli v předmětném segmentu trhu. Soud má též za prokázané, že jednání žalovaného je způsobilé přivodit žalobci a) újmu, spočívající v odlivu zákazníků. Soud neshledal v jednání žalovaného, který užívá označení, chráněné ochrannou známkou, vlastnický patřící společnosti MK Ixx Hxx GmbH se sídlem v Rakousku za rozpor s dobrými mravy vzhledem k tomu, že jednatel vlastníka zapsaného označení a jednatel žalovaného je M. K., tudíž souhlas vlastníka ochranné známky s užitím této ochranné známky při nabídce výrobků a služeb se předpokládá, a žalovanému svědčí průmyslové právo k užití předmětného označení. Soud neshledal ani užití označení ve tvaru MK Ixx za označení v rozporu s dobrými mravy vzhledem k tomu, že při posuzování rozporu jednání s dobrými mravy je nutné přihlídnout v každém případě ke konkrétním okolnostem, a označení MK Ixx je v souladu s obchodním jménem žalovaného, které je zapsané v obchodním rejstříku, tudíž žalovanému svědčí průmyslové právo k obchodní firmě, které nebylo zpochybněno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovanému vznikl nárok na náhradu nákladů právního zastoupení za 6 úkonů právní služby (převzetí zastoupení, vyjádření ze dne 29.1.2016, účast na ústním jednání konaném dne 14.3.2017, 2 úkony - účast na ústním jednání konaném dne 25.4.2017, a účast na ústním jednání konaném dne 10.4.2018) po 2 150 Kč, 6 x 300 Kč paušál, DPH 3 528 Kč, celkem 20 328 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, může oprávněný požádat o výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

Praha 10. dubna 2018

JUDr. Růžena Kučerová v. r.
předsedkyně senátu