



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobců: **a) Tommy Hilfiger Licensing LLC**, IČ 2304543, 601 W. 26th St. 6th Floor, New York 10001, Spojené státy americké,

b) Urban Trends Trading B.V., Krommewetering 41, Utrecht, NL-3543 AP, Nizozemsko,

c) RADO Uhren AG, Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau BE, Švýcarsko,

d) Facton Ltd., Apáczai Csere János utca 11, H-1052, Budapest, Maďarsko,

e) Lacoste S A, 8 rue de Castiglione, 75001 Paříž, Francie,

f) Burberry Limited, Horseferry House, Horseferry Road, London EC4 A3TW, Velká Británie,

všichni zastoupeni: **JUDr. Ludmilou Neustupnou**, advokátka se sídlem Revoluční 15, Praha 1,

proti

žalovanému: **DELTA CENTER a.s.**, IČ 45148007, Bubenské nábřeží 306, Praha 7,

zastoupen: JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., advokát, Hybernská 20, 110 00 Praha 1,

o ochranu průmyslových práv a ochranu dobré pověsti právnické osoby

takto:

- I.** Žalovaný je povinen zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemních smluv a pokračování podnájemních vztahů na užití prostor či prodejních míst areálu tzv.

Pražské tržnice, nacházející se na adrese Praha 7 – Holešovice, Bubenské nábřeží 306, PSČ 170 04, se subjekty, které dle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního orgánu porušily nebo ohrožily práva k níže uvedeným ochranným známkám, jakož i subjekty, které v okamžiku pravomocným rozhodnutím prokázaného porušení nebo ohrožení práva k níže uvedeným ochranným známkám užívaly prostor nebo prodejní místo, ve kterém došlo k porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám, jestliže byl s výše uvedeným porušením nebo ohrožením seznámen, a to k ochranným známkám:

žalobce a):

- „TOMMY HILFIGER“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 131706,
- „TOMMY HILFIGER“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1212091,
- „TOMMY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1209790,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1211994,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 138529,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 131631;

žalobce b):

- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 5718697,
- „KARL KANI“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 805862,
- „KANI“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 806178.

žalobce c):

- „RADO“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 687203,
- „RADO“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 154838,
- kombinované mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 439572;

žalobce d):

- „G-STAR“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3444262,
- „G-STAR RAW DENIM“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1660018,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1860360,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3445401,
- mezinárodní kombinované ochranné známky (WIPO-CZ), č. 632483;

žalobce e):

- „LACOSTE“ slovní mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 437000,
- obrazové mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 437001,
- „LACOSTE“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2979524,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2979581;

žalobce f):

- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1058312,
- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2680460,
- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3930971,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 377580,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3940442,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3950037.

II. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se uzavírání nebo prodlužování doby trvání podnájemní smlouvy na užití prostor či prodejní míst v areálu tzv. Pražské tržnice, nacházející se nacházející se na adrese Praha 7 – Holešovice, Bubenské nábřeží 306, PSČ 170 04, které nebudou obsahovat závazek podnájemce zdržet se porušování práv průmyslového vlastnictví žalobců, a které nebudou jako výpovědní důvod ze strany

nájemce s nejdéle čtrnáctidenní výpovědní lhůtou obsahovat porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám v prostoru či prodejním místě, užívaným podnájemci:

žalobce a):

- „TOMMY HILFIGER“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 131706,
- „TOMMY HILFIGER“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1212091,
- „TOMMY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1209790,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1211994,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 138529,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 131631;

žalobce b):

- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 5718697,
- „KARL KANI“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 805862,
- „KANI“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 806178.

žalobce c):

- „RADO“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 687203,
- „RADO“ mezinárodní slovní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 154838,
- kombinované mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 439572;

žalobce d):

- „G-STAR“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3444262,
- „G-STAR RAW DENIM“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1660018,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1860360,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3445401,
- mezinárodní kombinované ochranné známky (WIPO-CZ), č. 632483;

žalobce e):

- „LACOSTE“ slovní mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 437000,
- obrazové mezinárodní ochranné známky (WIPO-CZ), č. 437001,
- „LACOSTE“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2979524,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2979581;

žalobce f):

- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 1058312,
- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 2680460,
- „BURBERRY“ slovní komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3930971,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 377580,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3940442,
- obrazové komunitární ochranné známky (OHIM), č. 3950037.

se zamítá.

III. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému na své náklady uveřejnit v periodiku Hospodářské noviny, vydavatel Economia a.s., registrace MKČR E4689, do tří měsíců od právní moci rozsudku jednou v rozsahu nejméně jedné poloviny stránky v rámečku o velikosti písma nejméně 12 bodů text tohoto rozsudku, se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou se všichni žalobci domáhali ochrany práv vlastníků ochranných známek a ochrany dobré pověsti právnické osoby. Dle žalobního tvrzení jsou všichni žalobci mezinárodní obchodní společností, zabývající se v rámci své obchodní činnosti výrobou, skladováním, dovozem, vývozem a prodejem módních oděvů, obuvi, módních doplňků, hodinek a příslušenství vysoké kvality. Žalobci jsou držiteli řady ochranných známek. Žalovaný je nájemce, provozovatelem a správcem tzv. Pražské tržnice, a v rámci své obchodní činnosti přenechává prostory, nacházející se v areálu Pražské tržnice, do podnájmu jednotlivým prodávajícím trhovcům.

V areálu Pražské tržnice dochází k dlouhodobému a opakovanému porušování práv k duševnímu vlastnictví žalobců ze strany podnájemců, zejména porušování práv k ochranným známkám žalobců. Jednání podnájemců naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu ust. § 268 zák. č. 40/2009 Sb. Žalovanému byla opakovaně sdělena skutečnost, že v prodejních prostorách podnájemných žalovaným dochází k protiprávní činnosti, byl na tuto dlouhodobou a opakovanou praxi podnájemců upozorněna orgány činnými v trestním řízení a Celní správou České republiky. Žalovaný si proto musel být vědom, že k porušování práva a poškozování žalobců ze strany podnájemců v Pražské tržnici dlouhodobě a pravidelně docházelo. Vzhledem k předvídatelnosti prodeje padělků tudíž musí být žalovanému známo, že v důsledku jeho provozní činnosti dochází k porušování práv z průmyslového vlastnictví. Žalovaný nečinil žádné kroky k zabránění těmto protiprávním činnostem. Žalovaný představuje tzv. prostředníka ve smyslu zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2004/48/ES ze dne 29.4.2004 o dodržování práv duševního vlastnictví. Dle ust. § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 221/2006 Sb. se mohou oprávněné osoby domáhat, aby porušovatel, jakož i každý, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv, se zdržel takového jednání, a aby následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl rozsudkem ze dne 7.7.2016 ve věci C-494/15 tak, že článek 11 věta třetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/E ze dne 29.4.2004 o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládána v tom smyslu, že pojem prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatou tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnájímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků, chráněných ochrannými známkami.

Žalobci poukázali na analýzu aplikace výše uvedené směrnice, vydané Evropskou komisí dne 22.12.2010, ze které výslovně vyplývá, že u prostředníka se nevyžaduje zavinění, soudní zákazy vůči prostředníkům nejsou zamýšleny jako tresty proti nim, ale jsou prostě založeny na skutečnosti, že tito prostředníci jsou v určitých případech v nejlepší pozici k zastavení nebo prevenci porušování práv duševního vlastnictví.

V projednávané věci se žalobci domáhali toho, aby bylo žalovanému uloženo zdržení se uzavírání nebo prodlužování smluvních podnájemních vztahů na prodejní prostory se subjekty, které porušily či ohrožily práva z ochranných známek žalobců, a aby mu bylo uloženo doplnění podnájemních smluv tomu odpovídající výpovědní důvod. Specifické prostředky ochrany v daném případě plně odpovídají účelu ustanovení § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 221/2006 Sb., který je třeba vyložit i v souladu s ustanovením článku 11 věty třetí směrnice. Navrhovaná opatření napomohou podstatným způsobem omezit prodej a šíření padělků a porušování ochranných známek žalobců, navrhované soudní zákazy jsou účinné a odrazující, ale zároveň i přiměřené, a nijak neomezují žalovaného ve smluvních vztazích s poctivými prodejci. Nejde o zásah do

smluvní volnosti smluvních stran smlouvy o podnájmu prodejního místa, překračující rozsah opatření a pravidel, vymezených v ustanovení § 4 zákona č. 221/2006 Sb.

Žalobci požadovali svoje nároky i z titulu ochrany dobré pověsti právnických osob. Podstatou zásahu do práv žalobců je zásadní rozdíl v kvalitě padělků oproti obvyklé kvalitě výrobků žalobců, tak je zasaženo do dobré pověsti žalobců, vzniká a šíří se dojem, že žalobci produkují nekvalitní zboží. Je všeobecně známo, že padělky originálního zboží svou kvalitou zdaleka nedosahují kvality originálních výrobků. Navíc prodej padělků originálního zboží sám o sobě vždy zasahuje do práv vlastníků příslušných ochranných známek.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný v současné době s uživateli Pražské tržnice nemá žádný kontakt, a sám už se v Pražské tržnici fakticky nenachází, neboť jediné obchodní aktivitě, podnájímání prostor Pražské tržnice, bylo Hlavním městem Prahou zcela zamezeno, a žalovaný podnájímá prostor nemůže vykonávat a nevykonává. Tento stav trvá více než dva roky. V době zahájení soudního řízení žalovaný provozoval Pražskou tržnici na základě nájemní smlouvy mezi Hlavním městem Prahou jako pronajímatelem a žalovaným jako nájemcem. Příslušné prostory dále poskytoval do podnájmu. Hlavní město Praha dala žalovanému výpověď z nájmu, na základě této výpovědi měl uplynutím výpovědní lhůty skončit nájem ke dni 31.12.2012. Žalovaný zastává stanovisko, že daná výpověď nájemní smlouvy byla neplatná. Na základě žaloby Hlavního města Praha proti žalovanému o vyklizení nemovitostí probíhá u Obvodního soudu Praha 7 pod sp. zn. 5C 4/2013 soudní řízení, které doposud nebylo skončeno.

Žalovaný namítl, že návrhy žalobce, směřující proti žalovanému, svou povahou, obecností, formulační vágností a obsahem nesplňují kritéria, aby zajišťovaly spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a absencí překážek k právně dovolenému obchodu. Všechny požadavky jsou zcela obecné a mají dosah nikoliv ke konkrétním osobám, ale předem konkrétně určitému okruhu osob nebo obecné činnosti žalovaného. Takto požadavky žalobců formulovány být nemohou, neboť nevytváří konkrétní účinný příspěvek zamezení dalšího porušování stejného druhu a stejným obchodníkem, vytváří naopak soubor obecně závazných pravidel chování.

Pokud žalobci požadují, aby nájemní smlouvy, resp. podnájemní smlouvy, obsahovaly závazek zdržet se porušování práv průmyslového vlastnictví, a obsahovaly jako výpovědní důvod ze strany nájemce se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám, by se de facto stal obecnou nezbytnou náležitostí nájemní, resp. podnájemní smlouvy, neboť kdyby se jakýkoliv zákazník dopustil porušení práv z průmyslového vlastnictví, vystavoval by se obdobné žalobě.

Požadavek, aby podnájemní smlouvy obsahovaly jako výpovědní důvod porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám žalobců v prostoru nebo prodejním místě, je požadavkem narušujícím smluvní volnost podnikání.

Tak, jak žalobce formuloval petit, je v rozporu s kritériem, že opatření nesmí směřovat k tomu, aby prostředník musel vykonávat nad svými zákazníky obecný a soustavný dohled vzhledem k tomu, že žalovaný nemá jak zjistit, zda se určitá osoba dopustila porušení nebo ohrožení práv k ochranným známkám žalobců.

Žalovaný namítl, že pokud žalobci uplatnili požadavek, aby se žalovaný zdržel pokračování v podnájemním vztahu, jedná se o petitu neurčitý a nesplnitelný.

Z apostily vydané Ministerstvem zahraniční státní Delaware bylo zjištěno, že dne 3.3.2010 bylo potvrzeno, že firma Tommy Hilfiger Licensing LLC, je společností řádně založenou podle práva státní Delaware. Z výpisu z obchodního rejstříku Svazu obchodních a průmyslových komor v Nizozemsku bylo zjištěno, že právnická osoba Urban Trends Trading B.V. byla zapsána 22.1.1999 do rejstříku.

Z výpisu z obchodního rejstříku kantonu Bern bylo zjištěno, že firma RADO Uhren AG byla zapsána dne 21.1.1937 do rejstříku.

Z výpisu z databáze vedeného Ministerstvem spravedlnosti a pořádkových sil Maďarské republiky bylo zjištěno, že byla zapsána firma Facton Kft. dne 19.7.2005.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem v Paříži bylo zjištěno, že byla zapsána firma Lacoste S.A. 11.5.1954.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejší soudem bylo zjištěno, že byla zapsána firma DELTA CENTER a.s. dne 4.5.1992, IČ 45148007. Z nájemní smlouvy č. A/39/253/01 uzavřené dne 9.12.1994 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bylo zjištěno, že Hlavní město Praha jako pronajímatel uzavřela s DELTA CLIMATIZER, a.s., IČ 45148007 jako nájemcem nájemní smlouvu, jejímž předmětem byly nemovitosti sestávající z areálu bývalých jatek v Praze 7 v Holešovicích, Bubenské nábřeží č.p. 306 včetně pozemků. Účelem nájmu předmětné nemovitosti je přenechat nájemci užívání za účelem obchodního využití a správy majetku, přičemž nájemce se zavázal zachovat charakter předmětu smlouvy jako tržnice.

Ze vzoru smlouvy o podnájmu nebytových prostor bylo zjištěno, že nájemce DELTA CENTER a.s. a podnájemce uzavřeli smlouvu o podnájmu a to na objekt, který je součástí areálu Pražské tržnice, označený číslem s tím, že pronajímatel hodlá v nebytových prostorách umístit svou provozovnu, ve které bude poskytovat ubytování.

Z výpisu databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka Tommy Hilfiger Licensing, LLC Společensví č. spisu 131706, 1212091, 1209790, 1211994, 138529, 131631.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka Urban Trends Trading B.V. Společensví č. spisu 5718697, ochranná známka mezinárodní č. 805862, 806178.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka Rado Uhren AG, mezinárodní č. zápisu 687203, 154838, 439572.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka Facton Kft. společensví č. spisu 3444262, 1660018, 1860360, 3445401, mezinárodní ochranná známka č. zápisu 632483.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka LACOSTE mezinárodní ochranná známka č. zápisu 437000, 437001, ochranná známka Společensví č. spisu 297954, 2979581.

Z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro vlastníka BURBERRY LIMITED a to Společensví č. spisu 1058312, 2680460, 3930971, 377580, 3940442, 3950037.

Ze sdělení Celního úřadu Praha D8 ze dne 23.6.2006, 22.6.2009, 22.12.2008, 18.9.2008, 3.11.2008, 26.2.2009, 5.3.2009 bylo zjištěno, že Celní úřad požadoval odborné vyjádření, zda zadržené zboží, které bylo zadrženo v areálu tržnice Praha 7 Holešovice, konkrétní fyzické osobě, označené ochrannou známkou Tommy Hilfiger jsou originální výrobky nebo padělky.

Z žádosti Policie České republiky ze dne 2.10.2008 a Obvodního ředitelství Policie Praha 1 ze dne 21.3.2009 bylo zjištěno, že žádají posouzení, zda zadržené zboží v areálu tržnice Praze 7 Holešovice, Bubenské nábřeží, označené ochrannou známkou Tommy Hilfiger, jsou originální výrobky či padělky.

Z vyjádření patentové zástupkyně M. S., adresované Celnímu úřadu Praha D8 a Policii ČR, bylo zjištěno, že ve všech případech poškozený prohlásil, že zajištěné zboží porušuje práva poškozeného k ochranným známkám vzhledem k tomu, že je neoprávněně označeno jeho ochrannými známkami. Zboží nesplňuje kvalitativní požadavky.

Ze žádosti Celního úřadu Praha D8 ze dne 23.6.2009, 20.5.2008, 29.4.2008, 16.7.2008, 26.2.2009, 18.11.2008, 22.12.2008, 24.6.2009, 26.6.2008 bylo zjištěno, že Celní úřad požadoval odborné vyjádření k tomu, zda zadržené v areálu Tržnice Praha 7 Holešovice na adrese Bubenské nábřeží 306/1 konkrétní osobě, označené ochrannou známkou KARL KANI, jsou originální výrobky či padělky.

Z vyjádření patentové zástupkyně M. S. k předmětným žádostem bylo zjištěno, že zajištěné zboží porušuje práva z duševního vlastnictví poškozeného, je neoprávněně označeno ochrannými známkami poškozeného Urban Trends Trading, a zboží nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží.

Ze žádosti Obvodního ředitelství Policie Praha 1 ze dne 25.2.2009 bylo zjištěno, že Policie ČR oznámila, že zadržela zboží ve stánku č. xxx v Holešovické tržnici Praha 7 fyzické osobě a žádá o odborné vyjádření, zda zadržené zboží je originální zboží, nebo zda se jedná o padělky. Dle vyjádření patentové zástupkyně M. S. ze dne 3.3.2009 zadržené zboží poškozuje vlastníka ochranných známek Urban Trends Trading. Zboží je neoprávněně označeno ochrannými známkami poškozeného. Nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží.

Z žádosti Celního úřadu Praha D8 ze dne 19.10.2009, 29.6.2009, 29.6.2009, 23.6.2009 bylo zjištěno, že požaduje odborné vyjádření k tomu zda zadržené zboží v areálu Holešovické tržnice Praha 7 označené registrovanou ochrannou známkou RADO jsou originální výrobky nebo padělky. Z vyjádření patentové zástupkyně M. S. k předmětným žádostem bylo zjištěno, že zajištěné zboží porušuje práva z duševního vlastnictví poškozeného RADO Uhren AG, zboží nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží poškozeného.

Ze žádosti Celního úřadu Praha D8 ze dne 22.12.2008, 18.9.2008, 18.11.2008 bylo zjištěno, že požaduje odborné vyjádření, zda zadržené zboží v areálu tržnice Praha 7 Holešovice na adresu Bubenské nábřeží 306/1, kde konkrétní fyzické osoby skladovali a nabízeli k prodeji zboží, označené registrovanou ochrannou známkou G-STAR, zda se jedná o originální výrobky nebo padělky.

Ze žádosti Celního ředitelství Praha ze dne 16.7.2008, že žádá o odborné vyjádření zda zadržené zboží v areálu tržnice Praha 7 Bubenské nábřeží 306, označené registrovanou ochrannou známkou G-STAR, zda se jedná o originální výrobky nebo padělky.

Ze žádosti Obvodního ředitelství Policie Praha 1 ze dne 25.2.2009 bylo zjištěno, že požaduje odborné vyjádření, zda zadržené zboží ve stánku xxx v Holešovické tržnici Praha 7, označené ochrannými známkami LACOSTE, G-STAR, BURBERRY, jsou originální zboží nebo padělky.

Ze žádosti Obvodního ředitelství Policie Praha 1 ze dne 21.3.2009 bylo zjištěno, že požaduje odborné vyjádření, zda zadržené zboží skladované ve vozidle v areálu Pražské tržnice, označené ochrannou známkou LACOSTE, G-STAR, TOMMY HILFINGER, jsou originální výrobky či padělky.

Z vyjádření patentové zástupkyně M. S. k předmětným žádostem bylo zjištěno, že poškozený G-Star-Raw Denim Kft. prohlásil, že zadržené zboží porušuje práva z jeho duševního vlastnictví. Je neoprávněně označeno ochrannými známkami poškozeného. Zajištěné zboží nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží poškozeného.

Ze žádosti Celního ředitelství Praha ze dne 29.7.2008 Celního úřadu Praha D8 ze dne 23.6.2009, 24.7.2009, 22.6.2009, 23.6.2009 a ze žádosti Obvodního ředitelství Policie Praha 1 ze dne 21.3.2009 bylo zjištěno, že požadují odborné vyjádření, zda zadržené zboží v areálu tržnice Praha 7 Bubenské nábřeží 306, označené ochrannou známkou LACOSTE, jsou originální výrobky či padělky.

Z vyjádření patentové zástupkyně M. S. k předmětným žádostem, bylo zjištěno, že poškozený LACOSTE, SA prohlašuje, že zajištěné zboží porušuje práva z duševního vlastnictví poškozeného, protože je neoprávněně označeno ochrannou známkou poškozeného. Zboží nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží.

Ze žádosti Celního ředitelství Praha odbor pátrání a dohledu ze dne 29.7.2008, žádosti Celního úřadu Praha D8 ze dne 22.12.2008, 24.6.2009, 18.9.2008, 18.11.2008, 14.10.2008, 17.3.2009, 23.6.2009, 5.3.2009, 22.6.2009 bylo zjištěno, že Celní úřad požádal o odborné vyjádření, zda zadržené zboží v areálu tržnice Praha 7 Bubenské nábřeží 306, označené ochrannou známkou BURBERRY, je originální výrobek nebo padělek. Z vyjádření patentové zástupkyně M. S. k předmětným žádostem bylo zjištěno, že poškozený prohlásil, že zajištěné zboží porušuje práva z duševního vlastnictví poškozeného BURBERRY LIMITED, protože je neoprávněně označeno ochrannými známkami poškozeného. Zajištěné zboží nesplňuje kvalitativní požadavky na originální zboží. Z vyjádření Celního úřadu Praha D8 ze dne 18.1.2010 bylo zjištěno, že Celní úřad sdělil, že v areálu Pražské tržnice na adrese Bubenské nábřeží 306 Praha 7 bylo v letech 2007 až 2009 opakovaně zajišťováno zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví představující padělky, mimo jiné všech žalobců. Provozovatel Pražské tržnice, společnost DELTA CENTER, IČ 45148007, byl pracovníky Celního úřadu Praha D8 v letech 2007 až 2009 informován o nabídce prodeji zboží porušující práva k duševnímu vlastnictví, a to zejména u prodejních míst, kde proběhla kontrola v rámci dozoru.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 jednacím číslem 1 T 128/2009 bylo zjištěno, že H. L. V. byl uznán vinen, že v prostorách Pražské tržnice ve stánku č. xxx bylo uloženo a připraveno k prodeji zboží neoprávněně označené ochrannou známkou.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. 25 T 111/2009 ze dne 30.7.2009 bylo zjištěno, že obviněný D. D. P. je vinen, že v prodejním stánku č. xxx xxx xxx, B01 a v hale č. xxx, a před halou a přilehlých skladech v Praze 7, Bubenské nábřeží 306 skladoval za účelem prodeje textilní a kožené zboží neoprávněně opatřené markanty ochranných známek bez souhlasu vlastníků.

Z trestního příkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 7 č.j. 25 T 56/2009 dne 18.5.2009 bylo zjištěno, že obviněná L. N. T. je vina, že v prostorách Pražské tržnice ve stáncích č. xxx xxx a xxx xxx měla připraveno k prodeji zboží obsahující ochranné známky bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 1 T 72/2009 ze dne 21.5.2009 bylo zjištěno, že T. A. D. je vina, že ve stáncích xxx a xxx v Holešovické tržnici, Bubenské nábreží 306 měla připraveno k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 25 T 56/2009 bylo zjištěno, že obviněná L. N. T. je vina, že ve stáncích xxx xxx a xxx xxx v prostorách Pražské tržnice měla připraveno k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Usnesení Policie ČR ze dne 7.5.2009 č.j. ORI-17892/TČ-2008-92-7-TÁ bylo zjištěno, že byla odležena věc podezření z trestního činu porušování práv k ochranné známce, kterého se měl dopustit T. N., když v areálu Pražské tržnice ve stáncích xxx a xxx měl uvádět do oběhu zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7, č.j. 1 T 68/2008, bylo zjištěno, že obviněný V. B. L. je vinen, že v areálu Pražské tržnice ve stáncích označených čísly xxx a xxx nabízel výrobky opatřené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 25 T 111/2009 ze dne 30.7.2009 bylo zjištěno, že obviněný D. D. P. je vinen, že v prodejním stánku č. xxx xxx xxx a B01 v hale č. xxx, a před halou v Praze 7 Bubenské nábreží 306, skladoval za účelem prodeje textilní zboží neoprávněně opatřené markanty ochranných známek bez souhlasu majitele ochranných známek.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č.j. 25 T 141/2011 bylo zjištěno, že obviněný X. L. T. K. je vinen, že ve stánku č. xxx v Praze 7 Bubenské nábreží 306 měl připravena k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 7 č.j. 3 T 58/2011 bylo zjištěno, že obviněný B. T. N. je vinen, že v prodejních stáncích č. xxx a xxx umístěných v Pražské tržnici skladoval a měl připraveno k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č. 39 T 108/2011 ze dne 21.9.2011 bylo zjištěno, že obžalovaná N. T. M. H. je vinna, že v prodejním místě č. xxx a xxx v Praze 7 Bubenské nábreží 306/1 měla uloženo a připraveno k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 7 č. 39 T 41/2011 bylo zjištěno, že obžalovaný T. D. N. je vinen že v prodejním místě č. 21A v Pražské tržnici měl připraveno k prodeji zboží a to hodinky za částku 500 Kč a po smlouvání za částku 250 Kč, opatřených bez souhlasu vlastníka ochrannými známkami. Mimo jiné ochrannou známkou „Rado“.

Z trestního příkazu vydaného Obvodním soudem pro Prahu 7 3 T 71/2010 bylo zjištěno, že obviněná T. M. N. je vinna, že v prodejním stánku č. 400 v prostorách Pražské tržnice měla uloženo a připraveno k prodeji zboží označené ochrannými známkami bez souhlasu vlastníka.

Ze vzoru smlouvy o nájmu prodejního stánku T. bylo zjištěno, že ve smlouvě je uveden předmět smlouvy, účel nájmu, doba nájmu na dobu určitou, a v bodě článku 6 bodu 3 je uložena povinnost nájemci při veškeré své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy.

Z letáku označené Upozornění prodejcům bylo zjištěno, že je v českém a vietnamském jazyce a obsahuje upozornění o porušování práv k duševnímu vlastnictví prodejem padělaného zboží Pražské tržnice s tím, že na základě výsledků kontrol celní správy upozorňuje správce trhu všechny prodejce v areálu Pražské tržnice na zákaz prodeje padělaného zboží jakéhokoli výrobce, chráněné ochrannou známkou. Porušení tohoto zákazu je kromě trestní odpovědnosti také důvodem ukončení smlouvy za účelem prodeje areálu Pražské tržnice.

Z ceníku inzerce v Hospodářský novinách s platností od 1.5.2011 bylo zjištěno, že cena inzerce za inzerát v rozsahu jedné poloviny stránky činila 229.000 Kč.

Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 5C 4/2013 ze dne 12.6.2013 bylo zjištěno, že žaloba Hlavního města Prahy vůči žalovanému DELTA CENTER a.s. se žádostí, aby žalovaný byl povinen vyklidit a vyklizené řádně předat nemovitosti, tvořící areál bývalých jatek v Praze 7 v Holešovicích včetně objektů, byla zamítnuta.

Z usnesení Městského soudu v Praze 55 Co 401/2013-154 ze dne 12.2.2014 byl rozsudek soudu I. stupně zrušen.

Z informace o průběhu řízení na infoSoud ke spisové značce 5C 4/2013 bylo zjištěno, že po vrácení spisu odvolacím soudem bylo nařízeno jednání.

Z rozsudku Městského soudu v Praze 18 Co 34/2017 ze dne 29.3.2014 bylo zjištěno, že ve věci žalobců Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading B.V., RADO Uhren AG, Facion KFT, Lacoste S A, Burberry Limited, proti žalovanému DELTA CENTER a.s. byl potvrzen rozsudek soudu I. stupně, který uložil žalovanému, aby každému za žalobců uhradil částku 20.000 Kč. Z odůvodnění vyplývá, že šlo o náhradu škody v podobě ušlého zisku, která žalobcům vznikla prodejem padělků prodejci v tržnici. Žalovaný porušil preventivní povinnost tím, že umožnil prodejcům tohoto zboží pokračovat v jejich protiprávní činnosti. Žalobci prokázali své tvrzení, že žalovaný pokračuje v podnájemním vztahu, a tento prodlužuje s prodejci, kteří se dopustili porušení práv k ochranným známkám opakovaně.

Žalobou se žalobci domáhají ochrany proti porušení práv, vyplývajících z vlastnictví ochranných známek, a ochrany dobré pověsti právnické osoby. Zdejší soud je vázán právním závěrem Nejvyššího soudu České republiky v rozsudku 23Cdo 1184/2013-221 ze dne 28.7.2016, dle kterého je žalovaný v postavení tzv. prostředníka ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb. Dovolací soud dále uvedl, že je nutné aplikovat závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 12.7.2011 L'Oréal a další (C-324/09EU:C:2011:474). Dle tohoto rozhodnutí soudní zákazy musí být účinné a odrazující, současně spravedlivé a přiměřené. Nesmí být nákladné a nesmí vytvářet překážky právně dovoleného obchodu. Po prostředníkovi nelze požadovat, aby nad svými zákazníky vykonával obecný a soustavný dohled. Prostředník naproti tomu musí být donucen k přijetí opatření, která přispějí k zamezení dalšího porušování stejného trhu a stejným obchodníkem. Soudní zákaz musí být vydán tehdy, zajišťuje-li spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a absencí překážek právně dovoleného obchodu.

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku č. j. 23 Cdo1213/2017-314 ze dne 29.11.2017 přijal právní závěr, že ve vztahu k zadostiučinění na nemajetkovou újmu, jehož se žalobci domáhali, že prostředníku, podle úpravy, obsažené v zákonu o vymáhání práv průmyslového vlastnictví, nelze

uložit, aby poskytli zadostiučinění za nemajetkovou újmu porušením práva průmyslového vlastnictví způsobenou. Ustanovení § 19b) občanského zákoníku, jehož aplikace se žalobci domáhají, dává právnickým osobám možnost domáhat se, mimo jiné, zadostiučinění za zásah do dobré pověsti. Nemajetková újma může spočívat např. v újmě morální, kterou nepochybně může být poškození dobré pověsti. Ustanovení § 19b) občanského zákoníku je obecným, bez vztahu se speciálním ustanovením § 5 zákona č. 221/2006 Sb., které upravě je možnost domáhat se mimo jiné náhrady nemajetkové újmy za poškození dobré pověsti ve zvláštních případech, totiž tehdy, byla-li pověst poškozena porušením práv průmyslového vlastnictví. Speciální právní úprava má přednost před úpravou obecnou. Platí proto, že ochrany dobré pověsti právnické osoby je poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat podle § 19b) odst. 3 občanského zákoníku. Je třeba vždy důsledně zkoumat, jak je uplatněný nárok vymezen, a to na základě skutkových tvrzení, uvedených v žalobě, ve spojitosti s žalobním petitem, a rozlišit mezi nárokem, které je založen na skutku, jenž je primárním zásahem do dobré pověsti právnické osoby (typicky šíření dehonestujících informací o daném subjektu) a nárokem, jímž může být, je-li přiznán, odčiněna morální újma vzniklá jako druhotný produkt porušení práva průmyslového vlastnictví.

Soud na základě zjištěného stavu má za prokázané, že žalobci jsou vlastníky v žalobě specifikovaných ochranných známek, že v prodejních stáncích, nacházejících se v areálu tržnice, bylo celním úřadem zadrženo zboží, u něhož bylo zjištěno, že bylo označeno ochrannými známkami žalobců bez jejich souhlasu, šlo o padělky.

V řízení bylo dále prokázáno, že žalovaný měl uzavřenou nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl areál bývalých jatek v Praze 7 – Holešovicích, Bubenské nábřeží 306, včetně pozemků. Účelem nájmu bylo předmětné nemovitosti přenechat nájemci k užívání za účelem obchodního využití. Soud neshledal důvodnou námitku nedostatku pasivní legitimace žalovaného s tím, že žalovaný uvedl, že v současné době pronajímatel Hlavní město Praha převzal předmětné objekty, a žalovaný v současné době správu tržnice a pronájem prodejních stánků neuskutečňuje vzhledem k tomu, že v řízení bylo zjištěno, že u Obvodního soudu pro Prahu 7 probíhá soudní spor mezi Hlavní městem Praha jako žalobcem a společností DELTA CENTER a.s. jako žalovaným o vyklizení předmětného areálu. Tento soudní spor není skončen, a dle stanoviska žalovaného, žalovaný výpověď nájemní smlouvy považuje za neplatnou. Soud tudíž má za nutné uložit zdržovací nárok, zasahující do budoucnosti vzhledem k tomu, že žalovaný sám dobrovolně předmětný areál nevyklidil a nepředal vlastníkově, a lze předpokládat, že v případě úspěchu ve sporu 5 C 4/2013 nadále bude předmětnou tržnici provozovat.

Soud k nároku žalobce obsaženého ve výroku I doplnil podmínku, spočívající v seznámení žalovaného s porušením nebo ohrožením práva k chráněným označením v prodejních místech, čímž dle stanoviska soudu splňuje navržené opatření předpoklady, které byly vymezeny v rozsudku Soudního dvora ze dne 12.7.2011 L'Oreal a další C-324/09, opatření je účinné a odrazující, a splňuje i podmínku, že žalovaný nemusí provádět obecný a soustavný dohled. Soud tudíž žalobě v rozsahu výroku I dle § 4 odst. 1a 3 zákon č. 221/2006 Sb. vyhověl.

Soud žalobu neshledal důvodnou v rozsahu, uvedeném ve výroku II. V předmětném výroku požadovali žalobci, aby žalovaný uzavíral podnájemní smlouvy, v nichž bude jako výpovědní důvod uvedeno porušení nebo uhrožení práv k ochranným známkám žalobců, a to ke konkrétně uvedeným ochranným známkám. Soud považuje takovou úpravu za úpravu, která zasahuje do práva na smluvní volnost, není přiměřená, a vytváří překážku právem dovoleného obchodu. Žalovaný má zákonnou preventivní povinnost předcházet škodě, a to škodě, která by vznikla nejen žalobcům, ale i ostatním vlastníkům ochranných známek, do jejichž práv by bylo

prodejem padělků v tržnici zasaženo, je tudíž na žalovaném, jakým způsobem v smluvních dokumentech zakotví opatření ke splnění této preventivní povinnosti.

Pokud žalobci požadovali nároky, uvedené ve výroku I a výroku II z titulu zásahu do dobré pověsti žalobců, soud má za to, že i na tyto nároky je nutné aplikovat právní závěr dovolacího soudu, dle kterého je ustanovení § 19b) ve vztahu k zákonu č. 221/2006, je úpravou obecnou, a úprava speciální má přednost, a ochrany dobré pověsti právnické osoby poškozené zásahem do práv průmyslového vlastnictví se nelze domáhat dle ustanovení § 19b) odst. 3 občanského zákoníku. Z tohoto titulu tudíž soud neshledal žalobní nároky důvodné

Co se týká nároku na uveřejnění rozsudku dle ustanovení § 155 odst. 4 o.s.ř., neměl žalobce plný úspěch ve věci, soud tudíž tomuto nároku nevyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř. vzhledem k tomu, že poměr úspěchu a neúspěchu má soud za stejný, žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení.

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.

V Praze dne 23. ledna 2018

JUDr. Růžena Kučerová, v. r.
předsedkyně senátu