



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Mgr. Petra Košíka, Ph.D., a soudců JUDr. Heleny Nebesařové a Mgr. Jindřicha Kysely, Ph.D. ve věci

žalobkyně: **Medim, spol. s r.o.**, IČO: 489 53 041,
sídlem Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice,
zastoupena advokátem Mgr. Janem Tomanem,
sídlem Pařížská 1076/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město,

proti

žalovaným: 1. **KAPKA PLUS s.r.o.**, IČO: 049 66 422,
sídlem Krmelínská 831/44b, 720 00 Ostrava - Hrabová,

2. **Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s.**, IČO: 474 66 651,
sídlem Zahradní 201, 431 51 Klášterec nad Ohří,

obě zastoupené advokátkou JUDr. Gabrielou Dudášovou,
sídlem Politických vězňů 1511/5, 110 00, Praha 1 – Nové Město,

o zdržení se protiprávního užívání ochranné známky

takto:

- I.** Žaloba, aby žalovaný č. 1. byl povinen zdržet se užívání ochranné známky žalobce č. zápisu 362030 a za b) zdržet se pro své produkty služby a pořádané či spolupořádané společenské a vzdělávací a jakékoliv jiné akce, včetně zejména přednášek, seminářů, setkání či konferencí, užívání loga v grafické podobě včetně všech barevných velikostních

a stylizačních variací, povinnost zdržet se užívání zahrnující užívání v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem včetně zejména užívání v propagačních materiálech na internetových stránkách, brožurách, programech, inzerátech nebo objednávkách, **se zamítá**.

- II. Žaloba, aby žalovaný č. 2 byl povinen zdržet se užívání ochranné známky žalobce č. zápisu 362030 a za b) zdržet se pro své produkty služby a pořádané či spolupořádané společenské a vzdělávací a jakékoliv jiné akce, včetně zejména přednášek, seminářů, setkání či konferencí, užívání loga v grafické podobě včetně všech barevných velikostních a stylizačních variací, povinnost zdržet se užívání zahrnující užívání v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem včetně zejména užívání v propagačních materiálech na internetových stránkách, brožurách, programech, inzerátech nebo objednávkách, **se zamítá**.
- III. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku ve výši 173 090 Kč spolu s úrokem z prodlení s této částky od 8. 7. 2021 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- IV. **Žaloba** se do částky 86 545 Kč s příslušenstvím **zamítá**.
- V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Vymezení věci.

1. Žalobou datovanou dnem 15. 7. 2021 se žalobkyně domáhal zdržovacích nároků ohledně užití ochranné známky č. zápisu 362030 (označenou jako **TLAK**) a zároveň se domáhala přeměření zadostiučnění ve výši 261 345 Kč. Na prvním místě žalobkyně okazuje na její vlastnictví registrované ochranné známky č. zápisu 362 030, a to pro třídy 35, 41 a 42. Jedná se o ochrannou známku, kterou se pro dané třídy žalovaná 2 (dále také jako „ATZ“) pokusila neúspěšně zneplatnit, kde žalobkyně poukazuje na rozkladové rozhodnutí předsedy Úřadu pro průmyslové vlastnictví (dále také „ÚPV“) ze dne 20. 5. 2020, sp. zn. O-538461, č.j. O-538461/D20021952/2020/ÚPV. Dále žalobkyně uvádí, že účastníci sporu v období od roku 2000 do roku 2017 v oblasti organizace fóra pracovníků tlakových zařízení spolupracovali. Po ukončení spolupráce se však žalovaná rozhodla známku si присвоjit, a to v následujících podobách:



2018	2019	2020

Žalobkyně se protiprávnímu použití známky bránila a dne 19. 12. 2017 vyzvala žalovanou 2 (ATZ) k ukončení užívání známky, s nabídkou mimosoudní dohody k čemuž nedošlo. Výzvu žalobkyně opakovala vůči oběma žalovaným dne 20. 12. 2019 s nabídkou licenční smlouvy, na což žalovaná 1 (KAPKA) reagovala, avšak k ukončení užívání známky nedošlo. Následovala tedy třetí výzva k ukončení užívání OZ datovaná dnem 18. 3. 2020, následovaná předžalobní výzvou ze dne 14. 6. 2021.

2. Žalobkyně ve své žalobě prokazovala pasivní legitimaci obou žalovaných, kteří OZ žalobkyně zneužili společně, například na pozvánce na vzdělávací akci TLAK 19 [bod 30 žaloby].
3. V závěreční části žaloby žalobkyně výslovně uvedla, že se domáhá nároku zdržovacího a nároku restitučního, který představuje přiměřené zadostiučinění. Přiměřené zadostiučinění žalobkyně požaduje ve výši trojnásobku licenčního poplatku, který stanovil znalec za užití OZ, částkou 87 115 Kč. Pokud jde o požadovaný trojnásobek, žalobkyně tento požaduje z důvodu, že žalovaní ani po třech urgencích do dne podání žaloby s užíváním OZ žalobkyně neustali, k uvedenému užívání dochází dlouhodobě, a navíc dochází ke každoročnímu obměňování zneužívané známky. Celkem tak žalobkyně na přiměřeném zadostiučinění požaduje částku 261 345 Kč.
4. **Žalovaná se k podané žalobě vyjádřila podáním datovým dnem 30. 9. 2021**, na jejichž počátku uvádí, že nároky žalobkyně neuznávají, a to ani z části a navrhuje zamítnutí žaloby. Na prvním místě uvádějí, že druhá žalovaná akce oboru TLAKových zařízení organizuje od roku 1993, když od uvedené doby provedla desítky seminářů. Od roku 2000 organizuje akce s názvem TLAK, když se žalobkyní žalovaná 2 (ATZ) spolupracuje od roku 2004. Logo však užívá od roku 2000 (z důkazu pozvánky 2000 – bez loga MEDIM (žalobkyně) a následně 2004 a 2015, kde se již logo žalobkyně nachází.

2000	2004	2015
		

5. Dále podle žalovaných byl název smluvním majetkem všech stran. V následujícím odstavci žalovaní (však) uvedli, že spolupráce mezi stranami začala již v roce 2000. Dále žalované odkazují na smlouvu (konkrétně z roku 2017) podle které *a) název akce a know-how je majetkem obou stran; b) copyright programu je majetkem ATZ a Medim; c) copyright sborníku je majetkem MEDIM; d) databáze členské základny je majetkem ATZ; e) soukromá databáze potencialních účastníků je majetkem Medim; f) souborná databáze je majetkem Medim; g) strany se dohodli, že po dobu jednoho kalendářního roku budou využívat materiály a informace z akce TLAK 2017 pouze po dohodě obou smluvních stran.* Podle žalovaných výše uvedené (a-g) žalobkyně registrací OZ porušila.
6. V další části žalobkyně uvedla, že pokud by výraz TLAK byl chráněn registrovanou OZ, pak taková registrace neoprávněně zasahuje do práv dalších subjektů (např. TLAKINFO.COM, TLAK-Smolík, atp.). Dále odkazuje na dříve registrovanou OZ č. přihlášky 495695. Dále se ve svém vyjádření k žalobě žalovaná zabývá využití výrazu TLAK ve vztahu k ochranným známkám a ke skutečnosti, že žalobkyně je mediální agentura a k výrazu TLAK nemá žádnou souvztažnost.
7. V další části žalovaná uvedla, že od roku 2021 došlo ke změně názvu pořádané akce, když v roce 2021 byla akce nazývána „TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ PRESSURE 21“. Zsvěrem pak žalovaná nesouhlasí s výpočtem znalce ohledně obvyklého licenčního poplatku, když tento je podle žalovaných výrazně nižší.

Důkazní situace – listinné důkazy a znalecký posudek (včetně dodatku a výsledku znalce)

8. Soud nařídil jednání na 4. 4. 2023 a 12. 12. 2023, když při těchto jednáních provedl dokazování a při jednání dne 12. 12. 2023 také ve věci rozhodl. Provedené dokazování byly následujícími důkazy:
9. **výpis z obchodního rejstříku společnosti Medim, spol. s r. o.**, Líbeznice, tedy výpis z obchodního rejstříku strany žalující, podle kterého je tato v tomto rejstříku vedenou právnickou osobou s předmětem služeb mj. poskytování služeb při organizaci kongresů, konferencí seminářů, veletrhů a výstavnictví; poskytování služeb v oblasti reklamy, propagace a výstavnictví a dále nakladatelskou (a vydavatelskou) činnost v oblasti periodických a neperiodických tiskovin.
10. **výpis z obchodního rejstříku společnosti Kapka plus, s. r. o.**, tedy žalované č. 1., která podle tohoto výpisu je v tomto rejstříku vedenou právnickou osobou se sídlem v Ostravě a s předmětem podnikání výroba a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
11. **výpis z obchodního rejstříku Asociace pracovníků tlakových zařízení zájmové sdružení**, tedy žalované č. 2, která je v tomto rejstříku vedenou právnickou osobou se sídlem v Klásterci nad Ohří. Jedná se o **SPOLEK**, který zastupuje a prosazuje společné a oprávněné zájmy svých členů při činnostech prováděných v souvislosti s návrhy, vývojem, výrobou, provozem, revizemi, inspekcemi, prohlídkami a zkouškami tlakových zařízení a vedlejší hospodářskou činností je spolupořádání s živnostenskou organizací školení v oboru tlakových zařízení.
12. **výpis z rejstříku ochranných známek, č. spisu: O-538461, č. zápisu: 362030**, barevná kombinovaná ochranná známka TLAK s grafickým vyobrazením,  pro třídy výrobků a služeb (35) propagační činnost a reklama; (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování a vedení seminářů, organizování a vedení sympozií, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, plánování a organizování večírků, pořádání a řízení pracovních setkání (školení); (42) návrh a vývoj hardwaru a softwaru. Přihláška byla podána 29. 3. 2017 a ochranná známka byla zapsána 30. 8. 2017 a je (zatím) platnou do 29. 3. 2027.
13. **rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 5. 2020, sp. zn.: O-538461**, kterým se zamítá návrh na prohlášení ochranné známky č. 362030 v provedení Tlak za neplatnou.
14. **přípis ze dne 28. 11. 2016, týkající se ukončení spolupráce se společností ATZ při organizaci seminářů a vedení účetnictví**, když ATZ nemá zájem na pokračování na organizaci semináře TLAK 2017. K uvedenému je připojena hlavička emailu s datem odeslání 28. 11. 2016 od M. PLANTinspekta, adresovaný J.L.. S uvedeným důkazem souvisí **návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování odborného fóra TLAK 2017**, s vyznačením smluvních stran Asociací pracovníků tlakových zařízení ATZ a společností Medium, spol. s r. o.

15. **pozvánky na akce TLAk 18, TLAk 19 a TLAk 20**, kde jsou uvedena loga [shodně bod 1]

2018	2019	2020
		

16. **výzva k okamžitému zanechání protiprávního jednání**, neoprávněný zásah k ochranné známce, výzva je datována dnem 19. 12. 2017, na kterou navazuje **další výzva ze dne 18. 12. 2019, k zanechání protiprávního jednání k užívání ochranné známky TLAk**, tak jak je zapsána v rejstříku ochranných známek a **výzva k nápravě protiprávního jednání datovaná dnem 20. 12. 2019**, resp. tento datum je připsán tužkou, jiný datum tam uveden není. Další je datován dnem 17. 4. 2020. Následuje **výzva k nápravě**, adresovaná zástupcem žalobce, adresovaná společnosti Kapka plus, dne 18. 3. 2020, **průvodní dopis bez uvedení data s rukou připsaným datem 17. 4. 2020**, který je opět výzva k nápravě protiprávního jednání, součástí je opět společné prohlášení, jak je uvedeno v předchozím důkazu. S uvedeným pak také souvisí **předžalobní výzva, datovaná dnem 14. 6. 2021**, adresovaná žalovanému č. 1, týkající se ochranné známky TLAk. S výše uvedeným důkazem je spojena dodejka ze dne 14. 9. 2021 a **předžalobní výzva ze dne 14. 6. 2021**, adresovaná zástupcem strany žalující žalované asociaci, tedy žalované č. 2. S tímto důkazem je spojena dodejka o doručení do datové schránky, doručeno dne 14. 6. 2021 a **dodejka o dodání zásilky**, doručena zástupci strany žalující, zásilka byla doručena dne 14. 6. 2021 od společnosti Kapka plus.
17. **společné prohlášení obsahu vzájemné smlouvy o spolupráci ze dne 9. 4. 2020** společnosti KAPKA + s.r.o., spolupodepsané ATZ, které je reakcí k nápravě protiprávního jednání. V uvedeném nejprve žalovaná 1 (KAPKA plus) uvádí, že pouze zodpovídá za distribuci materiálů a technickou organizaci seminářů, nikoliv za obsahovou stránku veškerých materiálů. Za obsahovou a odbornou stránku pak ve smyslu tohoto společného prohlášení zodpovídá žalovaná 2 (ATZ).
18. **objednávka a propagace firmy v rámci vzdělávací akce s mezinárodní účastí TLAk 20**, jedná se o možnost propagovat firmu na akci „TLAk 20“, když na této objednávce je uvedeno logo „TLAk 20“ bílým písmem v modrém poli, kde text je proveden technicistním způsobem, kde u písmen T, L, A a K je vyhotoveno zdání spojení textu [vyobrazení bod 15].
19. **web Kapka plus s.r.o.** (žalovaná 1), kde je u loga žalované 1 uvedeno „*vzdělání pro každého*“, s datem vytištění webu 13. 10. 2020. Obsahem těchto stránek je mj. uvedení, že 28. – 30. ledna 2020 proběhl další ročník vzdělávací konference TLAk 20, logo tam uvedeno není. S uvedeným souvisí **web ATZ**, (žalovaná 2) s datem vytištění webu 13. 10. 2020, kde je anoncována akce s názvem **TLAk 20: tradiční vzdělávací akce pořádá ATZ ČR a Kapka plus**. Jedná se o vzdělávací akci, s anoncovaným datem 30. 1. 2020 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Součástí je pozvánka, kde je vyobrazeno logo akce kde je slovo TLAk umístěno do šedého pole, zhotoveného technicistním písmem se zdáním spojení písmen T, L, A a K [shodně jak je vyobrazeno v bodu 15 – s odlišným rokem (zde není 19, ale 20)]. Stejně webové stránky také obsahují pozvánku na rok 2018, v datech 6. – 8. 2. 2018, v hotelu Černigov v Hradci Králové [stejně logo jak je vyobrazeno v bodu 15].
20. **notářský zápis NZ88/2021 a N20T1/2021 ze dne 8. 2. 2021**, k osvědčení skutečnosti, užívání loga žalobkyní na www stránkách <https://www.technicka-zarizeni.cz/tlak-2018-ohlednuti/> kde jsou ohlédnutí za rokem 2018 (a zde žalobkyně užívá svoji ochrannou známku v roce 2018, 2019, 2020). Že se jedná o akci žalobkyně je také patrné z jejího loga na

banerech na fotografiích z konferencí. V další části tohoto notářského zápisu je patrné organizování akce Tlak18 také žalovanou 2 z jejích webových stránek. Z webových stránek je pak patrné, že akce TLAK 19 užila písmo, jak je vyobrazeno výše [bod 15]. S uvedeným souvisí **notářský zápis, ze dne 3. 10. 2018, NZ 514/2018**, podle kterého notář osvědčuje užití log shodně jako v notářském zápisu NZ88/2021 a N20T1/2021.

21. **seznam vydaných kvalifikovaných autorizací HKČR, kde jsou jednotlivé obory živnostenského společenstva.**
22. **výpis z Obchodního rejstříku společnosti Tlak, s. r. o.,** předchozí společnosti Canepa z Klášterce Nad Hoří, kde jsou tedy i jednotliví jednatelé a předmět podnikání.
23. **výpis z Obchodního rejstříku společnosti Plant Inspecta, s. r. o., IČO: 048 08 878,** kde je uveden jednatel pan M.
24. **zápis z valné hromady Asociace pracovníků tlakových zařízení, ke kterému došlo dne 11. února 2016, v hotelu Černigov Hradci Králové.** Tato valná hromada ATZ, byla zahájena panem V., byly probírány jednotlivé body, včetně diskuse, volby předsedy a zprávy o hospodaření, podle kterého v roce 2015 ATZ hospodařila v roce 2015 tak že plánovala příjmy i výdaje ve shodné výši 474 000 Kč. Skutečné příjmy byly ve výši 464 000 Kč a výdaje ve výši 272 000 Kč, když zůstatek ve výši 190 000 Kč byl převeden do roku 2016.
25. **výpis z rejstříku ochranných známek, č. spisu O-495695, číslo zápisu: 330058,** barevná ochranná známka kombinovaná (příhláška podána 4. 6. 2012, zapsaná 6. 3. 2013 a zaniklá ke dni 4. 6. 2022 – tedy po  podání žaloby) TLAK s grafickým vyobrazením, pro třídy výrobků a služeb (37) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, montáž, opravy a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny.
26. **pozvánka TZ 2019, v hotelu Sport Kralupy Nad Vltavou,** organizovaná společností Medim (žalobkyní). Jedná se o III. odbornou konferenci bezpečnosti práce a bezpečného provozu VTZ.
27. **reklamní leták / pozvánka na 21. odborné fórum tlakových a energetických zařízení TLAK 2021.** Jedná se o akci organizovanou (nebo spoluorganizovanou) žalobkyní, která má hned v úvodu uvedeno své logo. Následně navazuje zapracování ochranné známky jako loga akce do pozvánky.
28. **dopis ze dne 21. 1. 2014, od společnosti Medim, adresovaný Asociaci pracovníků tlakových zařízení,** tedy žalované, kterým vrácena faktura č. 14017 znějící na částku 5 000 Kč za kolektivní členství v asociaci. Dále je zde výslovně uvedeno, že tato společnost nepodniká ve oblasti tlakových zařízení.
29. **email od společnosti Medim, adresovaný panu P.M.,** v kopii paní J., ze dne 10. 6. 2023, podle kterého akce byla majetkem tří smluvních stran, v případě výhrad ze strany ATZ by tedy bylo očekáváno víc aktivity při přípravě a propagaci akce, zejména sponzorského zajištění. Uvedený email podepsal pan L. - xxx, originální zpráva je ze dne 13. 5. 2023.
30. **návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování odborného fóra Tlak 2017 dle ustanovení § 1746 odst. 1 OZ,** kde je v hlavičce uvedeno, že strany smlouvy jsou ATZ a společnost

Medim, s. r. o. Nicméně tato smlouva nebyla stranami podepsána.

31. **poskytnutí benefitů za rok 2016 a 2017**, vypracované Asociací pracovníků tlakových zařízení (ATZ – žalovaná 2.). Jedná se o benefity, resp. jejich vyúčtování, včetně vyúčtování náhrad pro představenstvo.
32. **poslední strana smlouv, uzavřených v roce 2014, 2015 a 2016**. Jedná se o poslední stranu smlouvy, chybí vůbec název, zde jsou pouze podpisy A. M. – xxx xxx a podpis pana L. s datem 8. 1. 2014, u Asociace pracovníků tlakových zařízení ATZ, datum není uvedeno.
33. **sborník přednášek 2018 až 2023**, kde je uvedeno „*tradiční vzdělávací akce s mezinárodní účastí Tlak 18*“, logo graficky shodné s vyobrazením výše [bod 15]. Dále je akce prezentována po název „Tlaková zařízení 2019“ (2020) a následně „TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ PRESSURE 21“ a „PRESSURE 22“ (23), kde logo již neodpovídá registrované ochranné známce žalobkyně.
34. **fotografie ATZ TLAK 18**, kde na fotografiích je patrné, že toto logo bylo použito, uvedené je fotografie č. 5 – první obtížně čitelné fotografie, kde toto logo je podlouhlém baneru. Další soubor fotografií je soubor fotografií, kde logo není uvedeno, resp. logo je uvedeno pouze na jedné stránce mluvčího Ing. A. V., kde je uvedeno logo TLAK 18, toto logo je vyobrazeno uprostřed této stránky, jedná se však o logo inverzní, kde nápis TLAK je pouze v modré barvě, což se týká také zpravodaje ATZ u fotografií č. 6 a 8 a článku ve **zpravodaji ATZ 1/2018** s názvem „*obhlédnutí z akcí Tlak 18*“, kde slovo TLAK je užito v inverzní formě.
35. **smlouva o kolektivním členství, uzavřená na dobu neurčitou, mezi Asociací pracovníků tlakových zařízení a společností Medim**, tedy mezi účastníky, ze dne 30. 4. 2012 a podpisy Ing. A. V. a J. L..
36. **smlouva o spolupráci při zajišťování odborného fóra Tlak 2017**, uzavřená mezi účastníky, resp. ATZ Asociace pracovníků tlakových zařízení a společností Medim, tedy žalobkyní, dne 13. 12. 2016, s podpisy, jejíž přílohou jsou již citované uvedené benefity [bod 31]. U této smlouvy žalovaná nesporně spoluprací mezi stranami, ale podmínky, za kterých tato spolupráce probíhala. Dále žalobkyně sporuje pravost podpisu, byť nenavrhovala zpracování znaleckého posudku, když má za to, že uvedené bylo prokázáno dalšími důkazy a s uvedeným se vypořádal Úřad průmyslového vlastnictví.
37. **vyúčtování akce Tlak 2016**, kde jsou uvedeny jednotlivé částky, včetně fakturace, výnosů a nákladů.
38. **znalecký posudek znalce Čady, jedná se o znalecký posudek č. 827/2021, ze dne 17. 5. 2021**, ve kterém znalec dospěl k částce při poskytnutí licence na použití loga částkou ve výši 87 115 Kč. S tímto znaleckým posudkem je spojen **dodatek ze dne 10. prosince 2023**. podle kterého odměna za užívání ochranné známky TLAK, číslo zápisu: 362030, za období 2018 až 2020, kdy byla ochranná známka užívána společností Kapka Plus, s. r. o. bez souhlasu vlastníka, představuje celkem částku 86 545 Kč. Součástí jsou přílohy č. 1 je rozpočet akce TLAK 2018 a rozpočet akce TLAK 2019 a rozpočet akce TLAK 2020. **Znalec byl také v rámci zpracování znaleckého posudku vyslechnut soudem** a v rámci svého výsledku znalecký posudek obhájil, včetně otázek týkajících se příjmů a dalších nákladů spojených s organizováním vzdělávací akce (konference).

Skutkové hodnocení věci

39. Soud tak z provedeního dokazování dospěl k závěru, že žalobkyně a žalovaná 1 jsou v obchodním rejstříku vedené právnické osoby [bod 9 a 10] a žalovaná je spolkem [bod 11]. Předmětem podnikání žalobkyně je mj. poskytování služeb při organizaci kongresů atp. a s tím spojené publikační činnosti [bod 9], což se formálně nestřetává s podnikáním žalované č. 1 [bod 10], ale střetává se s činností žalované č. 2 [bod 11].
40. Strany spolupracovaly na organizaci konferencí TLAK do roku 2017, když právě návrh smlouvy o spolupráci pro rok 2017 nebyla podepsána [bod 30], respektive přípisem ze dne 28. 11. 2016 byla spolupráce stran žalovaných ukončena, když hlavička obsahuje odesílatele M. PLANTIIspekta [bod 14]. Když uvedená společnost je v obchodním rejstříku vedenou právnickou osobou jejímž jednatelem je pan M. [bod 23]. Spolupráci má soud (byť bez stanovení podmínek) za prokázanou posledními strany smluv z let 2014, 2015 a 2016 [bod 32]. Strany spolupráci nespoujají ani u smlouvy pro rok 2017, avšak žalobkyně sporuje podmínky, za kterých měla spolupráce proběhnout. Respektive žalobkyně sporuje svůj podpis na této smlouvě pro rok 2017 [bod 36]. Žalovaná 2. (ATZ) dokonce v roce 2014 žalobkyni zaslala fakturu na částku 5 000 Kč jako jejímu členovi – za členství, když žalobkyně obratem tuto fakturu vrátila. Důvodem jsou skutečnosti, že žalovaná 2 opakovaně nerespektovala připomínky žalobkyně ohledně stanovení výše příspěvků a v dalším žalobkyně uvedla, že v oblasti tlakových zařízení nepodniká a má pouze jednoho zaměstnance [bod 28], což se však vztahuje k podepsané smlouvě o kolektivním členství ze dne 30. 4. 2012 [bod 35].
41. Se spoluprací je také spojeno poskytnutí benefitů pro roky 2016 – 2017 [bod 31] a vyúčtování akce Tlak 2016, které následně mohl použít znalec při zpracovávání znaleckého posudku stran výše licenčního poplatku [bod 37]. Stejně tak byly finance řešeny v zápise z valné hromady ze dne 11. 2. 2016 [bod 24], což mohl znalec také využít při zpracování znaleckého posudku.
42. Již za trvání spolupráce, 29. 3. 2017 podal žalobce u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku kombinované ochranné známky „TLAK“ a tato ochranná známka byla 30. 8. 2017 zapsána a ke dni rozhodování soudu je stále platnou zapsanou ochrannou známkou [bod 12]. Po zápisu ochranné známky došlo 26. 3. 2018 k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, když o tomto návrhu bylo rozhodnuto dne 22. 1. 2020 a to tak, že návrh na prohlášení známky za neplatnou byl zamítnut. Následně byl ve věci podán dne 27. 2. 2020 rozklad o kterém bylo rozhodnuto předsedou ÚPV dne 20. 5. 2020 a rozhodnutí o zamítnutí návrhu na neplatnost ochranné známky nabylo právní moci [bod 13].
43. Z pozvánek [bod 15] a webových stránek [bod 19], notářských zápisů [bod 20], fotografií z přednášek [bod 34] a objednávek propagace firmy bylo zjištěno, že žalovaní v roce 2018, 2019 a 2020 organizovali akce TLAK 18 – 20, když k prezentaci této „tradiční akce“ bylo v prvním roce, tedy v roce 2018 použito logo v modrém poli s podobným (technicistním) písmem, které naznačovalo spojení textu, a jednalo se tedy o logo značně podobné ochranné známce, tak jak je registrována žalobkyní. Uvedené je také patrné ze sborníku přednášek, ze kterého je však také patrné, že pro akce 2021 a následující je již užíváno jiné označení a jiné logo [bod 33].
44. Žalobkyně žalovanou opakovaně vyzývá k zanechání protiprávního jednání, a to jak v roce 2017, 2019, 2020, a nakonec předžalobní výzvou z roku 2021 [bod 16]. Na výzvu z roku 2020 reagovali žalované společným prohlášením ze dne 9. 4. 2020 [bod 17], podle kterého žalovaná 1 (KAPKA PLUS) odpovídá pouze za distribuci materiálů, když za jejich obsahovou část odpovídá žalovaná 2 (ATZ). Podle emailu žalobkyně ze dne 10. 6. 2023 byla

akce majetkem všech tří stran [bod 29].

45. Žalobkyně v organizování konferencí zároveň podniká a konkurenční konference pod názvem TLAK dále organizuje [bod 26 a 27].
46. Kombinovaná ochranná známka TLAK (třída 37) s odlišným grafickým zobrazením byla v období 6. 3. 2013 – 4. 6. 2022 registrována pro společnost DEKRA Industrial s.r.o. [bod 25] a zároveň v obchodním rejstříku byla vedena další společnost s názvem TLAK [bod 22].
47. Podle znaleckého posudku ve znění jeho dodatku (a výsledku znalce) [bod 38] činí výše licenčního poplatku částku 86 545 Kč.

Právní předpisy vztahující se ke posuzované věci

48. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., zákon o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“) vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.
49. Podle § 8 odst. 2 ZOZ nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 až 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat **a)** označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, **b)** označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, **c)** označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jím bylo na újmu.
50. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhá práva z průmyslového vlastnictví ochranně obchodního tajemství (dále jen „VPPV“) došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména **a)** stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, **b)** trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva, **c)** stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.
51. Podle § 4 odst. 3 VPPV oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků uvedených v odstavci 1 rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.
52. Podle § 5 odst. 1 VPPV oprávněná osoba má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma.

Shodu s prvopisem potvrzuje K.K.

Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v peněžitém plnění.

53. Podle § 5 odst. 2 VPPV soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění paušální částkou nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.
54. Podle § 5 odst. 3 VPPV soud může na návrh stanovit náhradu škody, výši bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani nemohl vědět, že svým jednáním porušuje práva, paušální částkou nejméně ve výši licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj.

Právní a skutkové hodnocení věci

55. Soud v posuzované věci hodnotil důkazy ve smyslu ust. § 132 o.s.ř. a to každý důkaz zvlášť a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti.
56. Z provedeného dokazování je patrné, že žalobkyně je od 30. 8. 2017 vlastnící registrované ochranné známky kombinované „TLAK“ pro třídy (35) propagační činnost a reklama (41) zejména organizování kongresů, vedení seminářů atp. a (42) vývoj hardware a software [bod 42 ve vztahu k bodu 12 a 13]. Zejména třída 42 pro posuzovanou věc není relevantní. Uvedená ochranná známka je ke dni rozhodování soudu známkou platnou, a to i přes řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, které bylo pravomocně skončeno (po rozkladu) a to zamítnutím návrhu.
57. V letech 2018, 2019 a 2020 žalované spolupřádali vzdělávací akci (konferenci), která měla shodný název a pro tuto akci žalované použili také podobné logo.

ochranná známka žalobkyně	použité logo žalovanou v roce 2018
	

58. V posuzované věci se jedná o použití loga žalovanou při organizování vzdělávací akce (konference), tedy se jedná o užití, na které dopadá registrace ochranné známky žalobkyně. Následně uvedeným srovnáním těchto známek soud dospěl k závěru, že v uvedeném kontextu užití loga žalované, toto účastníky vzdělávací akce (s ohledem na místo konání), a pokračování v dosavadním organizování vzdělávacích akcí na kterém se do roku 2017 žalobkyně spolupodílela, nutně muselo docházet k asociaci. Následná změna barev (na šedivou v roce 2019 a následně na modrou v roce 2020 [bod 15]) asociaci pouze podtrhuje. V této části soud dospěl k závěru, že se jedná o užití označení podobného ochranné známce při organizaci služby pro kterou (jak již bylo uvedeno) ochranná známka byla registrována. Na tomto místě soud dospěl k závěru, že se jedná o užití ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ.
59. Z provedeného dokazování bylo zjištěno, že zaměnitelné označení (s ohledem na shodný typ písma), pouze s následnou změnou barev (1x na barvu šedou a následně zpět na barvu modrou) bylo zaměnitelné značení použito v letech 2018, 2019 a 2020. Následně došlo ze strany žalovaných k dobrovolnému upuštění od užívání napadeného označení a změně názvu vzdělávací akce, a tedy bylo prokázáno, že od roku 2021 do rozhodování soudu již k dalšímu porušování ochranné známky nedochází. Uvedené soud zdůrazňuje s ohledem na

skutečnost, že v posuzované věci nikdy nebyl podán návrh na vydání předběžného opatření a k upuštění od užívání loga došlo ze strany žalované dobrovolně. Uvedené však neznamená, že by v letech 2018 – 2020 ze strany obou žalovaných k porušení ochranné známky žalobkyně nedocházelo. Uvedení navíc za okolnosti, kdy žaloba byla podána v roce 2021, tedy již v době, kdy k porušování došlo v roce 2020, ale „ještě“ v roce 2021 k porušení stran žalovaných v roce 2021 nedošlo a s ohledem na změnu názvu akce již ani nadále nedocházelo.

60. Pokud žalované od roku 2021 od užívání zaměnitelného označení upustili a nadále do dne rozhodnutí soudu již práva žalobkyně stran užití jeho označení nadále neužívají není na místě vyhovět zdržovacímu nároku ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 ZOZ [nod 48 a 48] ve vztahu k § 4 odst. 1 první věta [bod 50] a soud v daném rozsahu žalobu zamítl.
61. Soud dále odkazuje na skutečnost, že v období, ve kterém k porušení práv žalobkyně došlo, jsou za toto porušení ve smyslu § 4 odst. 3 VPPV [bod 51] odpovědné obě žalované, když žalovaná 1 sama přiznala, že materiály s uvedeným označením distribuovala a žalovaná 2 uvedla, že je odpovědnou za obsahovou část těchto materiálů [bod 17]. Z uvedeného soud dospěl k závěru o pasivní legitimaci obou žalovaných. Pokud soud dospěl k závěru, o tom, že v období 2018 – 2020 k porušení ochranné známky stran žalovaných došlo [bod 59], jsou ve smyslu uvedeného za toto porušení odpovědné obě žalované dílem společným a nerozdílným a žalobkyně tak může ve smyslu § 5 VPPV [bod 52 - 54] požadovat přiměřené zadostiučinění nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, jak je uvedeno v § 5 odst. 2 a 3 VPPV.
62. Na tomto místě soud v první řadě vycházel ze znaleckého posudku znalce Čady, který nejprve dospěl k částce 87 115 Kč, kterou následně v dodatku znaleckého posudku – poté co byly částečně doplněny informace stran žalovaných upravil na částku 86 545 Kč. Poté co byla částka upravena žalovaná dále požadovala přepočít znalcem, což soud s ohledem na marginální korekci, pokud jde o licenční odměnu již v prvním dodatku, zamítnul. Žalobkyně požadovala trojnásobek původní částky celkem tedy 261 345 Kč, když svůj nárok při jednání dne 12. 12. 2023 vzala co do částky 1 710 Kč zpět a soud řízení v tomto rozsahu zastavil. Všichni účastníci se na místě vzdali práva odvolání do tohoto výroku a řízení tak nadále bylo vedeno o požadavek žalobkyně na přiměřené zadostiučinění ve výši trojnásobku licenčního poplatku ve výši 259 635 Kč.
63. Soud po zhodnocení situace dospěl k závěru, že k porušení ochranné známky stran žalovaných docházelo po dobu tří let (2018 – 2020) a následně žalované dobrovolně od dalšího porušování ochranné známky žalobkyně upustili. Po zhodnocení situace soud dospěl k závěru, že je na místě přiměřené zadostiučinění přiznat, když se neztotožnil se žalobkyní na její výši ohledně příslušného násobku. Zde soud zohlednil nejen skutečnost, že po třech letech došlo k upuštění od dalšího užívání, ale také v roce 2019 změnu hlavní barvy z modré na barvu šedou. Dále soud má za to, že přiznání trojnásobku by vyžadovalo další okolnosti hodné zvláštního zřetele, které však nebyli ze strany žalobkyně dotvrzeny a skutečnost tříletého užívání nejsou dostatečnými. Stejně tak soud dospěl k závěru, že v posuzované věci není na místě přiznat pouze jednonásobek licenční sazby, když ust. § 5 odst. 2 a 3 VPPV uvádí minimálně dvojnásobek licenční sazby.
64. Na základě výše uvedeného soud v nárocích I. a II. žalobu zamítnul, ale částečně žalobě vyhověl, pokud jde o požadavek na přiměřené zadostiučinění. Zde však žalobě vyhověl pouze částečně a žalobci přiznal dvojnásobek licenční sazby ve výši 173 090 Kč a v rozsahu dalšího násobku ve výši 86 545 Kč žalobu zamítl.

Náhrada nákladů řízení

65. Žádný z účastníků nebyl ve sporu většinově úspěšným, když ve výrocích I. a II. byla žaloba zamítnuta z důvodu, že žalovaná se již porušování nedopouští. Dále žalobkyně byla úspěšnou pouze v části přiměřeného zadostiučnění a v části jedné třetiny byl její nárok zamítnut. Soud tak dospěl k závěru, že v posuzované věci jsou dány podmínky § 142 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), a není na místě tak žádnému z účastníků přiznat náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává u Městského soudu v Praze. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost stanovenou vykonatelným rozsudkem, může oprávněný navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

Praha 12. prosince 2023

JUDr. Mgr. Petr Košík, Ph.D.
předseda senátu