



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. v právní věci

**žalobkyně:** **CROCS, Inc.**, identifikační číslo 19991208034,  
sídlem 7477 East Dry Creek Parkway, 805 03 Niwot, Colorado, USA,  
zastoupena advokátem Mgr. Markem Vojáčkem,  
advokátní kancelář Havel & Partners s.r.o.,  
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

**žalovaná:** **COQUI WORLD s.r.o.**, IČO: 290 60 362,  
sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město,  
zastoupená patentovým zástupcem JUDr. Matějem Sedláčkem,  
sídlem Ke Kateřinkám 1393, 14900 Praha 4 - Chodov,

**o porušování práv z ochranných známek a proti nekalosoutěžnímu jednání**

Shodu s prvopisem potvrzuje Z.K.

**takto:**

- I. **Žaloba**, aby žalovaný byl povinen zdržet se na trhu v ČR nabízené obuvi nesoucí následně vyobrazení:



**se zamítá.**

- II. **Žaloba**, aby žalovaný byl povinen zdržet se v obchodním styku v ČR užívání následujícího vyobrazení v rámci předtištěných i online marketingových a odborných materiálů:



**se zamítá.**


- III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 6 776 Kč, k rukám zástupce žalované, JUDr. Matěje Sedláčka, patentového zástupce se sídlem v Praze, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

**Odůvodnění:**

Shodu s prvopisem potvrzuje Z. K.

## I. Vymezení věci

1. Žalobkyně podala k Městskému soudu v Praze žalobu ze dne 5. 2. 2013, žalobu, ve které se domáhal, aby žalovaní (v žalobě se jednalo o společnost Hessy s.r.o. jako žalovaná č. 1 [tato společnost je v současnosti již vymazána z obchodního rejstříku] a společnost COQUI WORLD s.r.o. jako žalovaná č. 2 – v současnosti po zániku žalované č. 1 jediná žalovaná) byly povinny zdržet se nabízení, prodeje, uvádění na trh, dovozu a skladování výrobků, jejichž podoba je vymezena v návrhu výroků I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.. Dále se žalobkyně domáhala, aby žalovaným byla uložena povinnost, vymezená ve výroku IX., kterým je žádáno

zdržet se na trhu v České republice nabízení obuvy nesoucí označení , když v dalším výroku X. je žádáno po žalované č. 1 (které již je vymazána z obchodního rejstříku, jak je uvedeno výše) zdržet se na trhu v České republice uvádění (uvedeného) vyobrazení na marketingových, obchodních materiálech a webové stránce [www.coqui.cz](http://www.coqui.cz). Výrok XI. Požaduje, aby se žalovaná 2 (současná jediná žalovaná) zdržena na trhu v České republice uvádění (uvedeného) vyobrazení na marketingových, obchodních materiálech a webové stránce [www.coqui-eshop.cz](http://www.coqui-eshop.cz) a ve výroku XII žádala, aby žalovaným byla stanovena povinnost společně a nerozdílně žalobkyni zaplatit částku ve výši 1 000 000 Kč. Ve výroku XIII. pak žádala po zaniklé žalované č. 1 omluvu, publikovanou v celostátních denících MF Dnes a Blesk. V posledním výrokovém bodu žádala náhradu nákladů řízení.

2. O uvedené žalobě bylo rozhodnuto Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2014, č.j. 32 Cm 4/2013 - 277 a to tak, že žalobě bylo ve výrocích I. – IX. vyhověno, ve výroku IX., X. a XII byla žaloba zamítnuta a ve výroku XIII. byla žaloba částečně zamítnuta. K odvolání bylo ve věci rozhodnuto Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. 3 Cmo 52/2015 - 415 tak, že rozsudek soudu prvního stupně byl ve výrocích I., II., III., VI., a VII. potvrzen, jinak ve výrocích IV., V., VIII., XII., XIII. a XIV. zrušen a věc byla v tomto rozsahu vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
3. V průběhu opětovného řízení před Městským soudem v Praze byla ze strany žalobkyně podána dne 5. 9. 2016 žaloba na obnovu řízení (čil. 430 - 434a spisu) týkající se výroků (původní žaloby) IX., X. a XI., když důvodem pro obnovu je skutečnost, že na základě rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. O-472613, č.j. O-472613/D16001977/2016/ÚPV byla prohlášena za neplatnou ochranná známka žalované č. 2 (současné jediné žalované) číslo známky 311718 v uvedeném vyobrazení:



Dále byla na základě rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. O-501968/D16005662/2016/ÚPV prohlášena za neplatnou známka žalované č. 2 v uvedeném vyobrazení:



Důvod pro obnovu řízení žalobce spatřoval ve skutečnosti, že Městský soud žalobu v prvním

řízení zamítl z důvodu, že označení žalované č. 2 bylo chráněno ochrannou známkou 311718, která byla v době rozhodování soudu prvního stupně v platnosti.

4. V opětovném řízení bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto rozsudkem ze dne 17. 10. 2016., č.j. 32 Cm 4/2013-469, a to tak, že žaloba byla ve výrocích I., II. a III. ve kterých se žalobkyně domáhala zdržení se nabízení, prodeje, uvádění na trh, dovozu a skladování v těchto výrocích vyobrazených výrobků (bez ohledu na jejich barevné provedení), zamítnuta. Dále byla žaloba zamítnuta do výroku IV. ve kterém se žalobkyně domáhala po žalované č. 2 přiměřeného zadostiučnění ve výši 1 000 000 Kč a co do výroku V. pokud jde o uveřejnění omluvy v magazínu Blesk pro ženy. V následujícím výroku VI. soud rozhodl o náhradě nákladů řízení. Výrokem VII. byla zamítnut návrh na povolení obnovy řízení do výroku IV. (správně mělo být do výroku IX.) X., a XI. Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2014, č.j. 4/2013-277. Poslední výrok VIII. je výrokem ohledně náhrady nákladů řízení ve vztahu k obnově řízení. K odvolání o věci rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 11. 2017, č.j. 3 Cmo 383/2016-507 a to tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. potvrdil a ve výroku II. změnil. Dále rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se povoluje obnova řízení v daném vztahu k výroky IX. a XI. rozsudku soudu prvního stupně.
5. K dovoláním ve věci rozhodl Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací usnesením ze dne 28. 2. 2020, č.j. 23 Cdo 3750/2018-559, a to tak, že dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 11. 2017, č.j. 3 Cmo 383/2016-507, a to tak, že dovolání odmítl. Dále bylo podáno dovolání proti rozsudku Vrchního soudu ze dne 11. 4. 2016, č.j. 3 Cmo 52/2015-415 o kterém rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. 12. 2021, č.j. 23 Cdo 1179/2021-595 a to tak, že dovolání ve vztahu k žalované č. 1 zastavil a ve vztahu k žalované č. 2 odmítl. Soud tak následně rozhodoval v opětovném řízení po připuštění obnovy řízení.
6. V dalším je tedy na místě rekapitulovat žalobu (avšak pouze ve vztahu k bodům týkajících se obnoveného řízení).
7. Žaloba byla ke zdejšímu soudu podána dne 5. 2. 2013, když v obnoveném řízení po výmazu žalované č. 1 z obchodního rejstříku je pouze žalobkyně společnost CROCS, Inc., a žalovaná společnost COQUI WORLD s.r.o. Jedná se o žalobu na ochranu proti nekalé soutěži a na ochranu duševního vlastnictví. Na prvním místě podle žaloby žalobkyně je právnickou osobou Spojených Států Amerických se sídlem ve státě Colorado, která byla založena v roce 2002. Žalobkyně je výrobkyní obuvi pro volný čas Crocs, když její obuv je na českém trhu od roku 2006. Žalobkyně na svých výrobcích, marketingových a obchodních materiálech své označení CROCS spolu s ochrannou známkou (hlavou krokodýla umístěnou v kruhu orámovanou bílou a černou úzkou linkou) ve vyobrazení:




Žalovaná je právnickou osobou českého práva, provozující podle žaloby e-shop na [www.coqui-eshop.cz](http://www.coqui-eshop.cz), podle protokolu o jednání ze dne 4. 4. 2023 je v současné době e-shop přeměrován (a provozován) na adrese [www.coqui.shoes](http://www.coqui.shoes), kde nabízí kompletní kolekci výrobků Coqui, které jsou shodného zaměření, jako produkty žalobkyně. Na svých výrobcích, marketingových a obchodních materiálech žalovaná užívá své označení COQUI ve vyobrazení spolu s obrazovým znázorněním (hlava žabáka):




8. Podle žalobkyně oba užívají černobílý obrazový prvek ve tvaru kruhu orámovaný bílou a černou linkou, ve kterém je uprostřed černé výplně vyobrazena hlava zvířete. Obě značky svoji obuv představují jako lehkou, pohodlnou, neklouzavou, módní a funkční, když podle žalobkyně je tvar produktů obou výrobců nápadně podobný – ne-li totožný (strana 6 věta první žaloby – porovnání výrobků COQUI LIMÍ a CROCS CLASSIC /dříve Cayman/). Dále podle žalobkyně žalovaní (nyní již pouze žalovaná /původně žalovaná č. 2/) kopíruje celosvětový obchodní koncept prodeje výrobků žalobkyně, když její výrobky se výrobkům žalobkyně nápadně podobají.
9. Žalobkyně je vlastníkem dvou mezinárodních obrazových ochranných známek (vyobrazení viz. [bod 7 (krokodýl v kruhu)]. První ochranná známka (žalobkyní označená jako „**OZ CROCS 1**“) je zapsána pod číslem 870682 (datum registrace 23. 11. 2005), která je pro třídy 9, 14, 18, 25 a 35 (pro posuzovanou věc je relevantní **třída 25** výrobky (oděvy, **obuv**, pokrývky hlavy) a **třída 35** služby (**reklama, propagace; řízení organizace a administrativa obchodní činnosti; kancelářské práce**). Druhá ochranná známka (žalobkyní označená jako „**OZ CROCS 2**“) je zapsána pod číslem 971106 (datum registrace 29. 11. 2007), která je pro třídy služeb 36 a 45. Vyobrazení žalované (s hlavou žáby) je užíváno od roku 2009, když žalobkyně (opětovně) odkazuje na shodné prvky [bod 8 věta první]. Dále odkazuje na skutečnost, že žalobkyně své první modely navrhovala jako obuv do mokrého prostředí (typicky pro vodní sporty), a žalovaná se původně zaměřovala na letní obuv vhodnou pro aktivity spojené s vodou a plážemi a jsou jak z hlediska původního zaměření, tak po rozšíření kolekce ze strany žalované, přímými konkurenty. Žalobkyně dále srovnává ochranné známky z hlediska jejich zaměnitelnosti a jejich umístění na výrobku. Pokud jde o zaměnitelnost, zabývá se problematikou druhu žáby a krokodýla a jejich přirozeného habitatu, což pro oba druhy jsou mokřady. Po srovnání uvedeného pak žalobkyně má za to, že průměrný spotřebitel při asociaci vyobrazení značky, může být uveden v omyl.
10. Žalobkyně má za to, že v posuzované věci jde ze strany žalované o nekalosoutěžní jednání, když napodobování značky, výrobků a obchodního konceptu je nepochybně jednáním v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Uvedené nekalosoutěžní jednání je způsobilé přivodit újmu jak žalobkyni, tak spotřebitelům, když u spotřebitele hrozí riziko záměny. Podle žalobkyně je naplněna skutková podstata generální klauzule nekalé soutěže ve smyslu § 44 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“) a dále je v posuzované věci vyvoláno nebezpečí záměny ve smyslu § 47 ObchZ. Žalobní návrh tak představuje domáhání se ochrany (i) před nekalou soutěží a (ii) před porušováním práv duševního vlastnictví.
11. Následně se žalovaná (č.2) se k žalobě vyjádřila podáním doručeným soudu dne 21. 3. 2013. ve kterém namítá, že žalobkyně ve věci neunáší důkazní břemeno. Ve zbytku odkazuje na vyjádření žalované č. 1 (která již zanikla) doručeného soudu stejného dne, ve kterém nesouhlasí, že by docházelo ke kopírování obchodního modelu. Zároveň uvádí, že boty COQUI jsou v České republice velmi populární a často se objevují v módních magazínech, neboť si vydobyli během let pověst kvalitních a originálních výrobků. Také se ve svém vyjádření zabývá údajným porušováním práv duševního vlastnictví (ochranné známky). Zde žalovaná (č.1) uvádí, že tato je majitelem registrované ochranné známky č. 311718 [její

zobrazení bod 3 známka 1] – jedná se však o známku, která byla zrušena a její zrušení je důvodem tohoto řízení [bod 3], která byla udělena pro třídy 18, 25 (obuv viz [bod 9]), 28.

12. Při jednání konaném dne 4. 4. 2023 žalobkyně navrhla změnu petitu tak, že z textu petitu došlo k odstranění konkrétní webové stránky z důvodu přesměrování původní webové stránky na stránku jinou. Nadále je pak požadováno zdržení se využití vyobrazení (logo žabáka [vyobrazené v bodu 3 - bez textu a v bodu 7]) v rámci tištěných i online marketingových a obchodních materiálů, s čímž zástupce strany žalované vyslovil při jednání nesouhlas. Soud usnesením při jednání po poradě senátu změnu žalobního petitu připustil.

## II. Důkazní situace – listinné důkazy

13. Soud nařídil jednání na 4. 4. 2023 když při tomto jednání provedl dokazování týkající se relevantní části řízení (dotčené obnovou řízení) a ve věci také rozhodl. Soud provedl dokazování následujícími důkazy:
14. **Obchodního rejstříku státu Colorado** bylo zjištěno, že žalobkyně je obchodní společností práva USA, stát Colorado, sídlem ve městě Niwot. Zároveň z uvedeného dokumentu bylo zjištěno, že pan Daniel Hart je osobou oprávněnou jednat za společnost a udělovat plné moci.
15. **Faktura č. 200068696 ze dne 3. 11. 2006** ze které byly zjištěny podrobnosti o nákupu zboží produkovaného žalovanou.
16. **Výpisem z obchodního rejstříku žalované č.1**, když se jedná o společnost, která byla dne 21. 1. 2021 z obchodního rejstříku vymazána. Původním předmětem podnikání vyla koupě za účelem dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelská činnost.
17. **Výpisem z obchodního rejstříku žalované č.2**, podle kterého je žalovaná č. 2 v tomto rejstříku vedenou právnickou osobou s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
18. **Výpisem z internetové stránky [www.coqui.cz](http://www.coqui.cz)** (aktuálně nefunkční a nahrazenou <https://www.coqui.shoes/cz>), když na otisku těchto www stránek žalované je umístěno logo žabáka z nápisem coqui [jeho vyobrazení bod 3] a nabídka letního obutí, když (v podstatě) shodné informace jsou sdělovány také webovou stránkou [www.coqui-eshop.cz](http://www.coqui-eshop.cz) (aktuálně přesměrována na <https://www.coqui.shoes/cz>). S uvedeným pak tako souvisí důkaz vytištěných webových stránek s nabídkou zboží žalované, na kterých je patrné, že její zboží obsahuje logo žabáka umístěné ve stejných místech obuvi (přípevnění řemínku), jako je umístěno logo na výrobcích žalobkyně. Zároveň z aktuálních webových stránek předložených při jednání bylo zjištěno, že provozovatelkou na těchto stránkách uvedeného e-shopu je žalovaná, když původním držitelem byla podle výpisu z databáze CZ.NIC žalovaná č. 1, společnost HESSY s.r.o.. Zároveň při jednání byl proveden náhled na uvedené webové stránky. Na těchto webových stránkách je fotografie výrobku, kde je umístěna ochranná známka žabičky v kruhu (EUIPO 111630329) což však dle žalobkyně není celý logem, ale toto logo postrádá jeho část, kterým je nápis COQUI.
19. **Výpisem z internetové stránky [www.crocs.eu](http://www.crocs.eu)** (stránky žalobkyně) na které je logo krokodýla s nápisem crocs [obojí vyobrazeno bod 7] a nabídkou obuvi vzhledově podobné obuvi prezentované žalovanou na jejich webových stránkách [bod 13].



20. **Výpis z databáze ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví**, kde je uveden zdroj WIPO EM/EU. Jedná se o ochrannou známku žalobkyně představující **vyobrazení krokodýla** v černobílém provedení, jak je zobrazena výše [bod 7]. Jedná se dva zápisy, a to konkrétně o zápis č. 971106 pro třídy 36 a 45 a zápis č. 870682 pro třídy 9, 14, 18, **25 a 35**.
21. **Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 8. 2013, sp. zn. O-472613, kterým byl návrh na prohlášení ochranné známky č. 311718 ve znění „COQUI“ za neplatnou, zamítnut.** Uvedená známka však byla nakonec „přeci jen“ zneplatněna, což vedlo k tomuto řízení (po obnově ve smyslu § 228 - 235l o.s.ř.).
22. **Materiál s názvem Znalost a změnitelnost značky z října 2013**, který se zaměřuje na srovnání posuzovaných známek a výrobků COQUI a CROCS, včetně podobnosti a faktorů rozhodování potenciálních zákazníků, znalosti značek, akceptace obuvi, rozpoznání značky obuvi, hodnocení kvality značek a jejich zaměnitelností.
23. **Dále soud důkazy jednotlivými výpisy z UPV, respektive databáze EUIPO (dříve OHIM), a to konkrétně známky číslo zápisu 334079 a 334080, které byly (obě) podány dne 26. 6. 2013, zapsány 2. 10. 2013.** Obě známky byly zapsána pro třídy výrobků a služeb 18, 25, 28. Známkou 334079 byla prohlášena za neplatnou dnem 9. 8. 2016 a byla registrována



v následujícím vyobrazení **COQUI**. Známkou 334080 byla prohlášena za neplatnou dnem



5. 8. 2016, když tato známka byla registrována s následujícím vyobrazením . Další známkou je **obrazová známka s číslem spisu 011163029** (IR číslo 0051115) s datem podání přihlášky 5. 9. 2012. proti zápisu této známky byly 4. 2. 2013 podány námitky, které byly rozhodnutím OHIM(u) ze dne 16. 5. 2014 sp. zn. B 2 136 078 zamítnuty. Známkou byla následně registrována dne 22. 8. 2014, v současné době je v platnosti a datum její (prozatímní) expirace je dán dnem 5. 9. 2032. Známkou byla zapsána pro třídy výrobků a služeb 18, 25, 28



a s vyobrazením **COQUI**, jedná se tedy o platný dokument (EUIPO). S uvedeným souvisí researche ochranných známek patřících žalované kde jsou uvedeny následující přihlášky č. 472613 (číslo zápisu 311718), tehdy platný dokument, aktuálně však je známka od 6. 6. 2016



prohlášena za neplatnou s vyobrazením známky **COQUI**; **přihláška č. 486443 (číslo zápisu 336626)** ochranná známka s datem podáním přihlášky 13. 6. 2011, datem zápisu 26. 2. 2014



a stávající dobou platnosti 13. 6. 2031, udělenou pro třídy 18, 25, 28 a s vyobrazením **COQUI**, jedná se tedy o platný dokument (ČR); **přihláška č. 503000 (číslo zápisu 351144)** ochranná známka s datem podáním přihlášky 27. 3. 2013, datem zápisu 3. 2. 2016 a stávající dobou

platnosti 27. 3. 2033, udělenou pro třídy 18, 25, 28 a s vyobrazením **COQUI**, jedná se tedy o platný dokument (ČR); **přihláška č. 504875 (číslo zápisu 351146)** ochranná známka s datem podáním přihlášky 31. 5. 2013, datem zápisu 3. 2. 2016 a stávající dobou platnosti








31. 5. 2023, udělenou pro třídy 18, 25, 28 a s vyobrazením **COQUI SHOES**, jedná se tedy o platný dokument (ČR).

24. Závěrem prováděného dokazování byl proveden náhled na předložené zboží, s ohledem na

umístění loga, kterým je rozesmátá žába ve cvočku, a stejné umístění krokodýla (ochranné známky žalobkyně).

### III. Skutkové hodnocení věci

25. Již v původním řízení účastníci učinily nesporným, že se střetávají na trhu jako soutěžitelé, s obdobným předmětem podnikatelské činnosti a vzájemně nezpochybnili svou existenci na českém trhu. Žalovaní též učinili nesporným, že internetové stránky [www.coqui.cz](http://www.coqui.cz) v té době držela žalovaná č. 1). (k tomu i výpis z databáze CZ.NIC, správce domény CZ, týkající se doménového jména coqui.cz - poslední aktualizace 7. 2. 2012). V obnoveném řízení bylo zjištěno, že v současnosti je provozovatelkou těchto www stránek žalovaná [bod 18]. Z čehož také byla zjištěna přítomnost žalované na trhu. Zároveň byla z webových stránek žalobkyně zjištěna její přítomnost na trhu [bod 19]
26. Z výpisů jednotlivých ochranných známek bylo zjištěno, že žalobkyně disponovala následujícími ochrannými známkami, když následující tabulka obsahuje jak jejich vyobrazení, tak informaci, zda tato známka byla či nebyla prohlášena za neplatnou (nejprve jsou v tabulce uvedeny známky zneplatněné a následně známky platné). Relevantní platné dokumenty jsou vystínovány šedou barvou:

číslo		datum zápisu	platnost / zrušeno	vyobrazení
334079	ÚPV-ČR	2. 10. 2013	<b>neplatnost</b> dnem 9. 8. 2016	 COQUI
334080	ÚPV-ČR	2. 10. 2013	<b>neplatnost</b> dnem 5. 8. 2016	 COQUI
311718	ÚPV-ČR	28. 4. 2010	<b>neplatnost</b> dnem 6. 6. 2016	 COQUI
11163029	EUIPO	19. 8. 2016	<b>platná</b> do 5. 9. 2032	 COQUI
336626	ÚPV-ČR	26. 2. 2014	<b>platná</b> do 13. 6. 2031	 COQUI
351144	ÚPV-ČR	3. 2. 2016	<b>platná</b> do 31. 5. 2023	
351146	ÚPV-ČR	3. 2. 2016	<b>platná</b> do 31. 5. 2023	

U nyní neplatné známky 311718 byl v řízení proveden důkaz rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 8. 2013, č.j. O-472613/D076381/2011/ÚPV, kterým byl návrh na prohlášení známky za neplatnou zamítnut. Známkou byla prohlášena na neplatnou ex tunc rozhodnutím ze dne 15. 12. 2015, když proti tomuto rozhodnutí byl dne 7. 1. 2016 podán



rozklad o kterém bylo rozhodnuto předsedou ÚPV dne 3. 6. 2016 a to tak, že rozklad byl zamítnut a rozhodnutí bylo potvrzeno. V řízení bylo následně pokračováno ve správním soudnictví, kdy proti rozhodnutí ÚPV byla podána správní žaloba, která byla vyřízena rozsudkem ze dne 2. 9. 2020, č.j. 8 A 135/2016-141, když věc byla pravomocně vyřízena dnem 2. 10. 2020. Následně ve věci byla podána kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2021, č.j. 4 As 337/2020-50 zamítnuta a věc byla skončena dnem 11. 5. 2021.

U platné známky EUIPO č. 11163029 bylo zjištěno, že u této známky byly u EUIPO(a) (tehdy OHIM(u) – stejný úřad jiný název) byly dne 4. 2. 2013 podány námitky proti zápisu, které však byly rozhodnutím ze dne 16. 5. 2014, sp. zn. B 2 136 078 zamítnuty, když uvedené rozhodnutí je pravomocné [bod 23].

28. Dále bylo zjištěno, že žalobce je vlastníkem mezinárodní obrazové známky č. zápisu 870682 a číslo zápisu 971106 (krokodýl v kruhu), když v obnoveném řízení nebyla uvedena skutečnost



žádnou ze stran sporována. Vyobrazení krokodýla v kruhu je následující: [bod 20].

29. Dále z provedeného dokazování bylo zjištěno, že žalobkyně je právnickou osobou amerického práva se sídlem v Coloradu, USA [bod 14], žalovaná č. 1 (respektive původní žalovaná č. 1) byla osoba českého práva, která však ke dni vedení obnoveného řízení již byla z tohoto rejstříky vymazána [bod 16] a žalovaná č. 2 (aktuálně jediná žalovaná) je osobou českého práva, která je zapsanou v českém obchodním rejstříku [bod 17] a aktuálně podnikatelskou činnost vykonává, když se žalobkyně jsou v soutěžním styku, což je zřejmé z webových stránek obou účastnic [bod 18 a 19].

30. Další provedené důkazy, již nejsou relevantní pro výsledek tohoto sporu.

#### IV. Právní předpisy vztahující se k posuzované věci

31. Podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění ke dni podání žaloby (dále jen „ZoZ“) ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
32. Podle § 2 písm. d) ZoZ na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.
33. Podle § 8 odst. 1 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 ®.
34. 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 jim bylo na újmu.
35. Podle § 8 odst. 3 ZoZ Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména **a)** umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, **b)** nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, **c)** dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, **d)** užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.
36. Podle čl. 9 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. 2. 2009 o ochranné známce společenství ve znění ke dni podání žaloby o ochranné známce Společenství (dále jen „Nařízení Rady (ES) o ochranné známce Společenství“) (toto nařízení již není platné a bylo nahrazeno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. 6. 2017 o ochranné známce Evropské unie – věc je rozhodována podle předpisů platných v době původního rozhodování věci) Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku: **a)** označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána; **b)** označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou; **c)** označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.
37. Podle čl. 9 odst. 2 Nařízení Rady (ES) o ochranné známce Společenství pokud jsou splněny podmínky odstavce 1, může být zakázáno zejména: **a)** umístovat označení na výrobky nebo jejich obaly; **b)** nabízet výrobky pod tímto označením, uvádět je na trh nebo je skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby; **c)** dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky; **d)** užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.
38. Podle čl. 9 odst. 3 Nařízení Rady (ES) o ochranné známce Společenství právo z ochranné známky Společenství lze vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Lze však požadovat přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Soud zabývající se případem může rozhodnout ve věci až po zveřejnění zápisu.
39. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví o ochraně obchodního tajemství (dále jen „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví“) vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle

příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále jen „oprávněná osoba“).

40. Podle čl. 6bis odst. 1 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (dále jen „PUÚ“) unijní země se zavazují, buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce, že odmítnou nebo zruší zápis a zakáží užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání je tam všeobecně známo, že je již známkou osoby oprávněné používat výhod této Úmluvy a užívanou pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové známky obecně známé, nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní.
41. Podle § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
42. Podle § 3028 odst. 2 o.z. není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
43. Podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (platný v době podání žaloby – zrušen a nahrazen o.z. od 1. 1. 2014) (dále jen „obch. zák.“) nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.
44. Podle § 44 odst. 2 obch. zák. nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: **a)** klamavá reklama, **b)** klamavé označování zboží a služeb, **c)** vyvolávání nebezpečí záměny, **d)** parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, **e)** podplácení, **f)** zlehčování, **g)** srovnávací reklama, **h)** porušování obchodního tajemství, **i)** ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. (*znění § 44 obch. zák. je obsahově shodné znění, § 2976 o.z.*)
45. Podle § 47 písm. b) obch. zák. vyvolání nebezpečí záměny je: užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků), (*znění § 47 písm. b) obch. zák. je obsahově shodné znění, § 2981 odst. 2 o.z.*)
46. Podle § 48 obch. zák. parazitováním je využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. (*znění § 48 obch. zák. je obsahově shodné znění, § 2982 o.z.*)

## V. Právní a skutkové hodnocení věci

47. Soud v posuzované věci hodnotil důkazy ve smyslu ust. § 132 o.s.ř. a to každý důkaz zvlášť a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti.
48. V posuzované věci je opětovně rozhodováno o požadavku žalobkyně zdržet se na trhu v ČR užívání loga žabáka (výroky I. a II. tohoto rozsudku), když v původním rozhodnutí Městský soud v Praze žalobu zamítnul s odkazem na skutečnost, že jde o ochrannou známku č. zápisu 311 718, zapsanou mimo jiné ve třídě 25 - obuv. Vlastníkem této známky v době rozhodování byla žalovaná č. 2 (nyní žalovaná), a známka byla v době rozhodování platná (k jejímu zrušení došlo dnem 6. 6. 2016). Dne 19. 8. 2016 však byla prostřednictvím, EUIPO pod číslem 11163029 zapsána nová ochranná známka (návrh na zápis známky byl podán dnem 5. 9. 2012 - tedy přede dnem rozhodování Městského soudu v Praze jako soudu prvního stupně), která je totožného grafického ztvárnění jako známka 311718. V původním řízení soud žalobu v této části zamítl s tím, že známka je platnou, neboť žalobkyně nebyla úspěšnou s návrhem na prohlášení známky za neplatnou (jedná se o rozhodnutí ÚPV ze dne 23. 8. 2013, č.j. O-472613/D076381/2011/ÚPV [bod 21 a 26].) Z uvedeného rozhodnutí soud cituje „*je možno shrnout, že namítané ochranné známky nepředstavují ani ve slovní podobě, ani v podobě obrazové (sémanticky) originální známkový motiv, aby relevantní spotřebitelské veřejnosti (konzumentům obuvi) utkvěl v paměti jinak, než právě v jeho konkrétním změnění (CROCS) a výtvarném zpracování s jeho typickými a charakteristickými znaky. I přes použití motivu zvířátka u napadené ochranné známky, jakož i jeho umístění na podkladu kruhového tvaru s kontrastní konturou, jež je výrazně podobný s prvkem u namítané ochranné známky, se toto mladší známka od starších ochranných známek jako celek výrazně odlišuje. Nelze proto dospět k názoru, že by si relevantní spotřebitelská veřejnost (konzumenti obuvi) mohla vytvořit spojitost mezi napadanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami navrhovatelky, která by v důsledku toho představovala možný zásah do rozlišovací způsobilosti a dobrého jména těchto ochranných známek, resp. umožnila vlastníkově napadené ochranné známky nepravým těžit z jejich dobrého jména či rozlišovací způsobilosti nebo jim být na újmu z důvodu výše uvedených. V daném případě není proto podstatné, že toto označení se vztahují na stejný segment trhu (obuvi). S ohledem na všechny uvedené skutečnosti je nutno konstatovat, že návrh podán i podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením §7 odst. 1 písm. b) ZoZ je neoprávněný. Zápisem napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek v rozsahu všech výrobků nedošlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv navrhovatelky, konkrétně nemůže docházet k těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména na mytných ochranných známkách shora uvedených, ani jim být způsobena újma“.* Tato známka sice byla „nakonec“ prohlášena za neplatnou, nicméně pro území ČR je platná známka totožná, která byla registrována prostřednictvím EUIPO (tehdy OHIM), známka 11163029. Také proti této známce byl podán návrh na prohlášení známky za neplatnou, který byl zamítnut. Z rozhodnutí, OHIM soud cituje část, relevantní pro posuzovanou věc, kde se poznamenává předběžná otázka „*divize pro odpor je poznamenává, že při porovnávání označení v kontextu jednoho ze základů stanovených čl. 8 CMTR, musí prověřování uvažovat známky na jejich celistvosti, tak, jak byly za registrovány nebo tak, jak o ně bylo požádáno (rozsudek ze dne 7. 5. 2009, T-185/07, „CK Creaciones Keña“, odstavec 48). Z tohoto vyplývá, že dřívější známky musí být porovnávány samostatně a tak, jak byly zaregistrovány, tj. buď jako slovo nebo jako obrazová známka, avšak ne jako jediná známka skládající se ze slova a obrazového prvku. Dále, předchozí známky nebyly zaregistrovány jako pozíčně známky na obuvi a nemohou být za takové považovány“.* EUIPO (OHIM) se pak vypořádal s problematikou pověsti, kde úřad dospěl k závěru, že známky se odlišují a jasně nejsou podobné, jedna z nezbytných podmínek uvedených v článku 8(5) CTMR není splněna. Proto musí být odpor odmítnout a není nutno zkoumat další podmínky uvedené v článku 8(5) CMTR (rozsudek ze dne 24. 3. 2011, C-552/09 P „Ferrero“, odstavec 66). Také se vypořádal s nebezpečím záměny, kde dospěl k závěru, že podle článku 8(1) CTMR, je podobnost známek podmínkou pro nálezhavost pravděpodobnosti záměny. Jelikož se známky od sebe liší a jasně si nejsou podobné, jedna z nezbytných podmínek článku 8(1) CMTR není splněna a odpor musí být na tomto základě zamítnut.

49. Soud opětovně dospívá k závěru, že nelze žalovaným bez dalšího poštěme zakázat užití ochranné známky na zboží, neboť úkolem ochranné známky je především identifikovat jejího majitele ve vztahu ke zboží. Bylo by jistě možné ve výjimečných případech nekalosoutěžní užití ochranné známky zakázat, ale pouze v omezeném rozsahu, což ovšem žalobou tak to konkrétně uplatněno není. Shodné odůvodnění se pak také vztahuje k výroku II. tohoto rozsudku, když v současné době na území ČR je platná evropská ochranná známka, shodného znění jako byla známka zrušená.
50. Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že není na místě obnově žalobě vyhovět a žalobu zamítl.

#### **VI. Náhrada nákladů řízení**

51. Žalovaná byla ve sporu úspěšnou, a proto jí soud podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), proti žalované přiznal náhradu nákladů řízení po obnově v celkové výši 6 776 Kč. Podle § 9 odst. 3 písm. d) vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen „AT“) v platném znění ve vztahu k § 7 AT byla přiznána odměna za 2 úkony právní služby představující přípravu a přípravu a převzetí, účast na jednání dne 4. 4. 2023, (2 500 Kč x 2 = 5 000 Kč) a 2x režijní paušál jako náhrada hotových výdajů v částce 300 Kč (celkem 600 Kč), celkem se tak jedná o částku 5 600 Kč. Dále soud přiznal žalobkyni DPH představující částku 1 176 Kč. Celkem se jedná o částku 6 776 Kč.
52. O lhůtách k plnění bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 o.s.ř.

#### **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 4. dubna 2023

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