

# USNESENÍ

(anonymizovaný opis)

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Yvony Svobodové a soudců JUDr. Gabriely Kučerové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci

navrhovatelů: a/ SANOFI (société anonyme)  
sídlem 54 rue La Boétie, 75008 Paříž, Francie  
b/ Opella Healthcare Czech s. r. o., IČ 09434496  
sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Vokovice  
oba zastoupení advokátkou Mgr. [jméno] [příjmení]  
adresa pro doručování C/K/T/ ČERVENKA TURKOVÁ & PARTNERS, Patentová, známková a advokátní kancelář, Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2

proti

odpůrci: Fruko-Schulz s. r. o., IČ 46679421  
sídlem Jiráskovo předměstí 629, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený advokátem Mgr. [jméno] [příjmení]  
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o návrhu na nařízení předběžného opatření, k odvolání odpůrce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2022, č. j. 2 Nc 1027/2022-120,

## takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a III. mění tak, že návrh na nařízení navrženého předběžného opatření se zamítá, povinnost odpůrci ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení o nařízení předběžného opatření stáhnout označené výrobky z trhu v ČR se neukládá a navrhovatelům se neukládá povinnost podat do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení žalobu ve věci samé.

## Odůvodnění:

1. Shora uvedeným usnesením soud prvního stupně nařídil předběžné opatření, a odpůrci uložil povinnost zdržet se v obchodním styku v České republice umístování označení IBALGIN nebo kombinace označení IBAL a GIN, v jakémkoli pořadí, oddělených mezerou či jakýmkoli symbolem nebo znakem nebo symboly nebo znaky, to vše v písmu velké abecedy nebo malé abecedy nebo jejich kombinaci, na láhve ginu, uvádění ginu pod takovým označením na trh, nabídky, distribuce a prodeje ginu pod takovým označením, vývozu ginu pod takovým označením z České republiky a užívání takového označení v reklamě k propagaci ginu (výrok I.).

2. Odpůrci byla dále ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení o nařízení předběžného opatření uložena povinnost stáhnout následující výrobky z trhu v České republice (výrok II.):

a/ Gin ibalGin 0,05 l označený etiketami tohoto vzhledu:

b/ Gin ibalGIN 0,7 l označený etiketami tohoto vzhledu:

c/ Gin ibalGin 3 l označený etiketami tohoto vzhledu:

3. Výrokem III. uložil soud navrhovatelům povinnost do 30 dnů od právní moci usnesení podat žalobu ve věci samé.

4. V souladu s § 169 odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, neobsahovalo č toto usnesení odůvodnění (rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 152/2021 ze dne 4. listopadu 2021).

#### **Poučení:**

5. Proti tomuto usnesení se včas odvolal odpůrce a jako odvolací důvod uvedl, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Odpůrce uvedl, že jednak nebyly splněny podmínky pro nařízení navrženého předběžného opatření, a zároveň je toto předběžné opatření částečně nevykonatelné. Nalézací soud může nařídit navržené předběžné opatření tehdy, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, především tam, kde hrozí nebezpečí z prodlení, tedy v okamžiku, kdy je úprava poměrů účastníků naléhavá. Pokud tedy navrhovatelé dlouhodobě strpěli tvrzený zásah do svých práv ze strany odpůrce, pak nebezpečí z prodlení, resp. naléhavost zatímní úpravy nelze dovodit. Společnost odpůrce byla založena v roce 1898 v Jindřichově Hradci. V roce 1948 byl Schulzův podnik zestátněn, od roku 1993 se společnost odpůrce jmenuje Fruko-Schulz a vrátila se do rukou dědice rodiny zakladatele – Roberta Schulze. V současnosti obsahuje portfolio společnosti více než sto různých produktů a každý rok pokračuje v jeho navyšování. Odpůrce je vlastníkem více než 20 ochranných známek pro výrobky ve tř. 32 a 33, tedy pro alkoholické a nealkoholické nápoje. Soud může nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, tedy v době, kdy úprava poměrů účastníků je naléhavá. Pokud však navrhovatelé dlouhodobě strpěli tvrzený zásah do svých práv ze strany odpůrce, nebezpečí z prodlení nelze dovodit. Odpůrce je dále vlastníkem průmyslového vzoru společenství č. 008180582-0001 (Papírové etikety, Etikety na lahve, Etikety, Loga, Povrchové vzory), zapsané u EUIPO 7. října 2020. Na podzim 2020 uvedl odpůrce na trh gin s názvem ibalGin a s ohledem na úspěšný vstup na trh, prodal odpůrce přes 150 tis. lahví. Odpůrce rovněž investoval značné částky do reklamy. Z povahy předběžného opatření vyplývá také požadavek na to, aby byla respektována přiměřenost návrhu. Odpůrce má za to, že tak zásadní krok, jako je vydání napadeného usnesení není přiměřený tvrzenému zásahu do práv navrhovatelů. U nich lze jen velmi těžko hovořit o tom, že by jim snad jednáním odpůrce mohla vzniknout nějaká újma. Navrhovatele a odpůrce nelze považovat za soutěžitele na trhu, neboť výrobky navrhovatelů (analgetika) a odpůrce (gin/alkohol) se neshodávají na trhu a ze své povahy ani nemohou. Je absurdní představa, že by si spotřebitelé oba produkty mezi sebou spletli. Napadeným usnesením byla rovněž odpůrci uložena povinnost spočívající ve stažení výrobků ibalGIN z trhu v České republice. Tato povinnost je rovněž nepřiměřeným zásahem do práv odpůrce, nehledě k tomu, že výrok o „stažení“ v napadeném usnesení není vykonatelný. Odpůrce navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh navrhovatelů na nařízení předběžného opatření zamítne.

6. Navrhovatelé ve vyjádření k odvolání odpůrce uvedli, že v plném rozsahu setrvávají na svém návrhu na nařízení předběžného opatření s odkazem na skutečnosti, argumentaci a důkazy uvedené v tomto návrhu. Odpůrce argumentuje tím, že úprava poměrů účastníků není naléhavá, protože gin IBALGIN byl uveden na trh na podzim 2020 a navrhovatelé, „dlouhodobě strpěli zásah do svých práv“. Navrhovatelé trvali na tom, že zatímní úprava poměrů účastníků je naléhavá. Navrhovatelé také trvali na tom, že, doklady předložené odpůrcem neprokazují tvrzení odpůrce o počtu prodaných produktů, déletrvající přítomnosti na trhu ve větším měřítku a již vůbec ne o „masivní přítomnosti“ ginu IBALGIN na českém trhu. Navrhovatelé dále zdůraznili, že návrh na nařízení předběžného opatření byl podán bezprostředně po zjištění nekalosoutěžního jednání. Navrhovatelé se zabývají vývojem, výrobou a distribucí léčiv a v souvislosti s tím podrobně monitorují farmaceutický trh. Není však v jejich možnostech, aby sledovali, co se děje i ve všech ostatních průmyslových odvětvích. Navrhovatelé se o prodeji ginu IBALGIN dozvěděli

až začátkem března 2022. Po provedené právní analýze navrhovatelé zaslali odpůrci předžalobní výzvu dne 11. března 2022. Jakmile navrhovatelé zjistili nekalosoutěžní jednání odpůrce a porušování svých práv z ochranných známek, jednotlivé kroky podnikali bez zbytečných odkladů a návrh na nařízení předběžného opatření podali do jednoho měsíce. Smyslem předběžného opatření v nekalosoutěžních věcech a sporech z porušování práv z duševního vlastnictví je zamezit vzniku újmy nebo jejímu zvyšování. Nařízení předběžného opatření je nezbytné k zabránění dalšího pokračování protiprávního jednání odpůrce a prohlubování újmy navrhovatelů po dobu do vydání pravomocného rozhodnutí ve věci samé. Nebezpečí z prodlení v této věci je dáno tím, že pokud by odpůrci bylo dovoleno v předmětném jednání pokračovat až do vydání rozhodnutí ve věci samé, újma navrhovatelům by se znásobila. Usnesení soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření bylo odpůrci doručeno 7. dubna 2022 a od tohoto dne je ve výroku I. vykonatelné. Navrhovatelé předložili kopii dokladu o koupi ginu IBALGIN ze dne 4. května 2022, což svědčí o tom, že odpůrce nejenže nerespektuje práva navrhovatelů, ale vědomě a úmyslně nerespektuje ani rozhodnutí soudu. To budí oprávněnou obavu, že se odpůrce může obdobně chovat i v řízení ve věci samé. V této věci je předběžné opatření vydané soudem prvního stupně zcela adekvátní konkrétním okolnostem případu. Přiměřenost předběžného opatření spočívá v tom, že ten proti komu směřuje, není na svých právech krácen více, než vyžaduje ochrana oprávněných zájmů navrhovatelů. Odpůrce argumentuje tím, že nařízení předběžného opatření není přiměřené, protože na straně navrhovatelů lze jen velmi těžko hovořit o tom, že by jim snad jednáním odpůrce mohla vzniknout či vznikala jakákoli újma. Navrhovatele netvrdí a netvrdí, že předmětné produkty jsou substituovatelné, nebo že si přímo konkurují, ani že by spotřebitelé namísto léku IBALGIN začala kupovat gin IBALGIN a navrhovatelům tak v přímém důsledku toho klesaly tržby. Újma je jiného charakteru a spočívá primárně v poškození dobrého jména značky IBALGIN. Nemateriální újma spočívá v postupném narušení či pozměňování obrazu značky IBALGIN budovaném navrhovatelem v myslím, resp. v podvědomí spotřebitelů. Stažení ginu IBALGIN z trhu není konečným řešením sporu, ale spíše doplňkem povinnosti zdržet se uvádění ginu IBALGIN na trh, stažení ginu IBALGIN z trhu navrhovatelé požadují, aby byl tento proces urychlen a aby bylo zamezeno těžko prokazatelnému obcházení předběžného opatření ze strany odpůrce. V žádném případě se nejedná o konečnou úpravu práv a povinností, která by byla nezvratná. Navrhovatelé konečně poukázali na to, že zapsaná ochranná známka IBAL a průmyslový vzor Společenství odpůrce, jsou pro posouzení nároků navrhovatelů bezpředmětné. Práva navrhovatelů se uplatní, aniž by bylo nutné, aby pozdější ochranná známka a průmyslový vzor odpůrce byly nejdříve prohlášeny za neplatné. Soud má při naplnění podmínek zákona, pokud navrhovatel prokáže a osvědčí to, co mu zákon ukládá, povinnost návrhu na nařízení předběžného opatření vyhovět. V tomto případě navrhovatelé osvědčili, že se odpůrce dopouští nekalosoutěžního jednání a zasahuje do práv z ochranných známek navrhovatelů. Navrhovatelé zároveň prokázali, že je dána naléhavá potřeba zatímne upravit poměry účastníků. Navrhovatelé s ohledem na výše uvedené navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

7. Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 a násl. o. s. ř., a aniž nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), dospěl k závěru, že odvolání odpůrce je důvodné. Navrhovatelé podali návrh na nařízení navrženého předběžného opatření ze dvou právních titulů, jednak na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a jednak na ochranu proti neoprávněnému zásahu do práv navrhovatelů k ochranným známkám. Odvolací soud dospěl k závěru, že podmínky pro nařízení navrženého předběžného opatření v daném případě nebyly splněny. Podle § 75c odst. 1 o. s. ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímne upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením. Pokud jde o tvrzené nekalosoutěžní jednání, má odvolací soud za to, že navrhovatel a/, který se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti farmacie a

navrhovatel b/, který je součástí obchodní skupiny SANOFI a odpůrcem, který je výrobcem a prodejcem alkoholických nápojů nejsou ve vzájemném soutěžním vztahu a jejich produkty – na jedné straně volně prodejné léky proti bolesti a horečce, a na druhé straně alkoholické nápoje, nepatří do stejných odvětví, na trhu se nestřetávají a ani nejsou vzájemně zastupitelné. To také navrhovatelé uvedli a poukázali na to, že odpůrce poškozuje dobré jméno značky IBALGIN. Odpůrce tedy užitím shodného označení – ibalGin a užitím růžové barvy pro alkoholický nápoj, měl poškodit navrhovatele a jejich produkt, aniž by se dopustil jakéhokoli vzájemného srovnání, nebo přesvědčoval spotřebitele, aby si nekupovali volně prodejný léčivý přípravek IBALGIN, ale alkoholický nápoj gin ibalGin. Podle § 2976 odst. 1 o. z., kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jinému soutěžiteli nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Jak již bylo řečeno navrhovatelé, a odpůrce podnikají v rozdílných oborech, jejich výrobky nejsou zastupitelné a na trhu se nestřetávají. To je patrné i z toho, že navrhovatelé primárně nesledují odvětví, ve kterém působí odpůrce a spíše se soustřeďují na farmaceutický trh. Podle odvolacího soudu nebylo dostatečně osvědčeno, že by jednání odpůrce odporovalo dobrým mravům soutěže. Z titulu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání proto nelze navržené předběžné opatření nařídit. Pokud jde o tvrzený zásah proti právu navrhovatelů k ochranným známkám, je třeba uvést, že podle § 8 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen ZOZ) má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami pro něž je chráněna. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. Odpůrce nijak navrhovatelům nebrání užívat ochrannou známku IBALGIN pro volně prodejná léčiva proti bolesti. Naproti tomu navrhovatelé mají výlučné právo užívat své ochranné známky (pouze) ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Jsou to ale navrhovatelé, kdo se snaží odpůrci zabránit v tom, aby užíval označení ibalGin pro výrobek, který nemá nic společného s léčivými přípravky s odůvodněním, že odpůrce poškozuje dobré jméno značky IBALGIN. Podle odvolacího soudu nelze dovodit, že by navrhovatelé pro potřeby předběžného opatření v dostatečné míře osvědčili zásah do práv k ochranným známkám. Navrhovatelé sice tvrdili, že jejich ochranné známky jsou známky s dobrým jménem, avšak toto tvrzení také neosvědčili a soud se jím bude včetně dokazování zabývat v řízení ve věci samé. Odvolací soud proto uzavřel, že soud prvního stupně nařídil navržené předběžné opatření, aniž byly pro to splněny podmínky.

8. Odvolací soud proto v souladu s ust. § 220 odst. 1 o. s. ř. usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a III. změnil tak, že návrh na nařízení navrženého předběžného opatření zamítl, povinnost odpůrci ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení o nařízení předběžného opatření stáhnout označené výrobky z trhu v ČR, neuložil a navrhovatelům neuložil povinnost podat do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení žalobu ve věci samé.

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 30. června 2022

JUDr. Yvona Svobodová  
předsedkyně senátu