



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
(anonymizovaný opis)

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudců Mgr. Michaely Kudějové a Mgr. Jiřího Čurdy v právní věci žalobce [údaje o účastníkovi] [údaje o zástupci] proti žalovanému [údaje o účastníkovi] [údaje o zástupci], o povinnosti strpět užití kombinovaného označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2010 č.j. 59 Cm 68/2007-96,

takto:

Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I. potvrzuje, ve výroku II. mění tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám JUDr. [jméno] [příjmení] na náhradu nákladů řízení 48.960 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta JUDr. [jméno] [příjmení] na náhradu nákladů odvolacího řízení 18.720 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal uložení povinnosti žalovanému strpět užití označení žalobcem, které je tvořeno obdélníkem, pod nímž je nápis ČESKÁ REPUBLIKA, při horní vodorovné straně obdélníku je tvořen pruh s nápisem PRAHA a při dolní vodorovné straně obdélníku je umístěn pruh s nápisem DRINKING TEAM s tím, že mezi horním a dolním pruhem je obrazec ve tvaru státní vlajky České republiky, v jejímž středu je umístěna püllitrová sklenice s pivem a pěnou (výrok I.) a o nákladech řízení rozhodl tak, že žalobci uložil povinnost zaplatit žalovanému na jejich náhradu 30.960 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce žalovaného [příjmení] [jméno] [příjmení] (výrok II.).

Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z tvrzení žalobce, který k odůvodnění nároku specifikovaného ve výroku I. rozsudku uvedl, že žalovaný je vlastníkem ochranné známky [číslo], „PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA“, přihlášené [datum] pro výrobky tř. 25 –

trička, čepice, polokošile, mikiny, tř. 26 – nášivky, textilní obtisky a pro služby tř. 40 – potisk textilu. Označení je tvořeno obdélníkem, pod nímž je nápis ČESKÁ REPUBLIKA, při horní vodorovné straně obdélníku je vytvořen pruh s nápisem PRAHA a při dolní vodorovné straně obdélníku je pruh s nápisem DRINKING TEAM. Mezi dolním a horním pruhem je vytvořen obrazec v černobílém provedení přibližně ve tvaru státní vlajky České republiky. V jejím středu je umístěna püllitrová sklenice piva s pěnou. Žalobce dále tvrdil, že nejméně od roku 2001 užívá na výrobcích, které se kryjí s třídami, pro které je ochranná známka žalovaného přihlášena, v podstatě shodné označení. Uvedl, že jediný rozdíl mezi označením užívaným žalovaným a označením, které užívá žalobce, spočívá v provedení klínu státní vlajky, když žalobce má za to, že tento rozdíl je pro spotřebitele nepostřehnutelným. Žalobce dále tvrdil, že žalovaný v době přihlášení své ochranné známky nebyl v době vřie, jelikož jeho označení bylo shodné s dřívější přihláškou ochranné známky firmy [právnícká osoba], [číslo]. Svoji žalobu opřel o právo předchozího uživatele nezapsaného označení podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb.

Žalovaný navrhl žalobu v celém rozsahu zamítnout s tím, že užíváním označení v podstatě shodného s ochrannou známkou žalovaného se žalobce dopouští porušování práv chráněných trestním zákonem a takové jednání žalobce je i nekalou soutěží. Vytkl žalobci nesprávný výklad ust. § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., když dle žalovaného se uvedené zákonné omezení vztahuje pouze na uskutečňování vzájemného vztahu subjektů obchodních vztahů a nikoli např. na označování výrobků subjektů rozdílných od vlastníka ochranné známky. Tvrdil, že žalobní petit nenalézá oporu v českém právním řádu a žaloba je nedůvodná. Žalovaný uvedl, že ochranná známka je autorským právem žalovaného a že ji užíval k označování vlastních výrobků dříve než žalobce. Žalobce, dle žalovaného, nesplňuje zákonnou podmínku, že označení užívá v souladu s právem České republiky, když tímto jednáním porušuje průmyslová a autorská práva žalovaného.

Rozsudkem vydaným dne 11.8.2008 č.j. 59 Cm 68/2007-24 soud prvního stupně žalobu v celém rozsahu zamítl. K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze tento rozsudek soudu prvního stupně usnesením ze dne 30.6.2009 č.j. 3 Cmo 403/2008-43 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že je třeba zabývat se podmínkami vzniku práva držitele nezapsaného označení a jeho trváním.

Žalobce k výzvě učiněné soudem prvního stupně doplnil svá tvrzení ohledně existence jeho práva k nezapsanému označení tak, že se označení, které používá na svých výrobcích, stalo pro žalobce příznačným v období dvou let před podáním přihlášky ochranné známky žalovaného [číslo]. Výrobky žalobce s tímto označením jsou určeny pro zahraniční turisty, ti tvoří 99% zákazníků. Uvedl, že trh se suvenýry je definován ulicemi [ulice], [ulice], [ulice], [ulice], [ulice], [ulice] ulice, [ulice] a [ulice]. Doplnil dále, že na tomto trhu působilo v období roku 2001 – 2002 asi 20 významnějších prodejců. Uvedl, že má za to, že se označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA stalo pro žalobce příznačné, jelikož nikdo jiný v tomto období neprodával suvenýry s tímto označením v takové míře jako žalobce. Rovněž uvedl, že v rozhodném období nikdo jiný než žalobce nevyrobil v takovém rozsahu jako žalobce obdobné zboží s označením PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA; z toho žalobce dovodil, že každý kdo prodával suvenýry v [obec] věděl - pokud se jedná o suvenýry s označením PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA - že pocházejí od žalobce. Doplnil dále, že prodával suvenýry s označením PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA přes pana [příjmení], a to proto, aby kupní cena pro koncové zákazníky žalobce tak nebyla navýšena o daň z přidané hodnoty.

K doplnění skutkových tvrzení žalobcem žalovaný uvedl, že i on v letech 2000 – 2001 uváděl na trh výrobky s označením PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA a do výroby v tomto období zadal nejméně [číslo] ks.

Soud prvního stupně žalobcem uplatněné nároky posoudil podle ust. § 16 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb. a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, když z provedeného dokazování nelze

dovodit, že se označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA stalo pro žalobce příznačným. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný je vlastníkem ochranné známky [číslo] pro výrobky tř. 25, 26 a služby tř. 40 s právem přednosti k [datum], chránící vyobrazení ochranné známky ve tvaru obdélníku, pod nímž je nápis Česká republika, při horním vodorovném okraji je pruh s nápisem PRAHA, při dolním vodorovném okraji pruh s nápisem DRINKING TEAM, mezi horním a dolním pruhem je obrazec ve tvaru státní vlajky České republiky, v jejímž středu je umístěna püllitrová sklenice piva s pěnou. Prokázáno dále bylo, že, „žalobce si nechával obdobné vyobrazení tisknout zejména na trička, která dodával třetím osobám (prodejcům suvenýrů), a to přibližně od r. 2001“. Bylo dále prokázáno, že trička se shodným označením dodával prodejcům i [jméno] [příjmení]. Prokázáno bylo i to, že jméno [jméno] [příjmení] a obchodní firma žalobce byla pro výrobce spojena s výrobou triček s potiskem označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA, a to zhruba od roku 2001. Na základě výše popsaného prokázaného skutkového stavu soud prvního stupně uzavřel, že jen z toho, že žalobce byl prodejcům znám jako dodavatel triček s potiskem s označením PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA, nelze dovodit, že se pro něho toto označení stalo příznačným. Naopak, prokázáno bylo, že výrobky s tímto označením na trh uváděl stejně jako žalobce i [jméno] [příjmení], a to minimálně ve stejném rozsahu. Z tohoto důvodu proto žalobu v celém rozsahu zamítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil odkazem na ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu.

Svým včasným odvoláním napadl žalobce shora uvedený rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu. Soudu vytkl, že nebyly splněny podmínky řízení, dále, že nepřihlédl k odvolatelem označeným důkazům, řízení je stíženo jinou vadou, která mohla mít na za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dále, že soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy, potřebné k prokázání rozhodných skutečností, dále, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Uvedl tedy odvolací důvody dle ust. § 205 odst. 2 písm. a/,b/,c/,d/ a g/ občanského soudního řádu. Dle žalobce soud prvního stupně postupoval nesprávně, když ve svém rozhodnutí nevymezil jasně, co se v řešeném případě rozumí, „relevantním trhem“ a kdo je, „relevantním spotřebitelem“. Relevantním trhem se vzhledem k tomu, že v projednávané věci jde o trh se suvenýry s motivem [obec], rozumí území vymezené několika hlavními ulicemi v historickém centru [obec]. Relevantním spotřebitelem jsou pak majitelé obchodů se suvenýry v centru [obec] a zahraniční turisté. Pokud by soud prvního stupně za relevantní trh považoval celé území České republiky a za relevantního spotřebitele celou českou veřejnost, byl by tento postup logicky nesprávný. Zdůraznil, že v řízení bylo prokázáno, že to byl právě žalobce, kdo byl v rozhodném období jediným známým dodavatelem výrobků s tímto označením na český trh. Soudu prvního stupně dále vytkl, že nesplnil poučovací povinnost dle ust. § 118a o.s.ř., když žalobce neuvědomil o svých pochybnostech, týkajících se předložené rámcové kupní smlouvy, a dále výhodnosti prodeje zboží přes pana [příjmení] s ohledem na DPH. Ze všech těchto důvodů navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k odvolání žalobce uvedl, že rozsudek soudu prvního stupně považuje za správný a se závěry v něm uvedenými se ztotožňuje. Uvedl, že žalobce v projednávané věci neunesl důkazní břemeno k prokázání případné příznačnosti kombinovaného označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA pro jeho výrobky. Zdůraznil, že příznačnost označení výrobku je třeba chápat jako vědomí široké spotřebitelské veřejnosti přinejmenším v rámci celé republiky o úzkém propojení mezi označením výrobku a jeho výrobcem. Nelze proto příznačnost označení výrobku chápat jako vědomí prodejců na omezeném území o tom, kdo výrobek zhotovuje. Uvedl, že žalobce v řízení neprokázal podmínky vzniku práva k nezapsanému označení. Navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu jako věcně správný potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212 a násl. občanského soudního řádu – zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen, „o.s.ř.“) - rozsudek soudu prvního stupně v napadeném rozsahu ve věci samé (výrok I.) včetně souvisejícího výroku o nákladech řízení II. a dospěl k závěru, že odvolání žalobce není důvodné.

Podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu a z těchto zjištění učinil i odpovídající skutkové závěry a právní závěr o nedůvodnosti žalobcem uplatněného nároku na uložení povinnosti žalovanému strpět užití označení žalobcem, které je tvořeno obdélníkem, pod nímž je nápis ČESKÁ REPUBLIKA, při horní vodorovné straně obdélníku je tvořen pruh s nápisem PRAHA a při dolní vodorovné straně obdélníku je umístěn pruh s nápisem DRINKING TEAM s tím, že mezi horním a dolním pruhem je obrazec ve tvaru státní vlajky České republiky, v jejímž středu je umístěna půllitrová sklenice s pivem a pěnou. Uvedená zjištění i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel a lze uvést, že se ztotožnil i s výsledným právním hodnocením, že žalobci nesvědčí právo k nezapsanému označení, kterého se domáhá.

Předmětem odvolacího řízení je žalobcem uplatněný a soudem prvního stupně zamítnutý nárok na uložení povinnosti žalovanému strpět užití výše popsaného nezapsaného označení PRAHA DRINKING TEAM ČESKÁ REPUBLIKA žalobcem. Nárok žalobce tvrdí jako nárok předchozího uživatele nezapsaného označení podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen, „ZOZ“).

Skutkový stav v základě nebyl mezi účastníky ani sporný. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný je vlastníkem ochranné známky [číslo] pro výrobky tř. 25, 26 a služby tř. 40 s právem přednosti k [datum], tohoto vyobrazení: - tedy obdélníku, pod nímž je nápis Česká republika, při horním vodorovném okraji je pruh s nápisem PRAHA, při dolním vodorovném okraji pruh s nápisem DRINKING TEAM, mezi horním a dolním pruhem je obrazec ve tvaru státní vlajky České republiky, v jejímž středu je umístěna půllitrová sklenice piva s pěnou. Prokázáno bylo, že žalobce uváděl na trh výrobky (jež se kryjí s výrobky, pro něž má žalovaný registrovanou ochrannou známku) s označením téměř shodným s ochrannou známkou žalovaného již od roku 2001. V průběhu řízení bylo dále prokázáno, že výrobky (trička) se shodným vyobrazením dodával v předmětném období na trh i pan [jméno] [příjmení].

Dle ust. § 10 odst. 2 ZOZ vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.

S ohledem na skutečnost, že žalovaný je vlastníkem kombinované ochranné známky [číslo] s právem přednosti k [datum] a dále na tvrzení žalobce, že nejméně od roku 2001 užívá na výrobcích, které spadají do tříd, pro něž je ochranná známka žalovaného zapsána, v podstatě shodné označení, je třeba postupovat dle ust. § 52 odst. 8 ZOZ (přechodná ustanovení), dle něhož vztahy z ochranných známek, zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona, vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé, se však posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. V této věci je tak třeba posouzení okolností vzniku tvrzeného práva předchozího uživatele (jež zde mělo být k datu podání přihlášky ochranné známky) posoudit podle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., trvání práva (jako předpoklad k vydání rozhodnutí) podle úpravy účinné v době vydání rozhodnutí (dnes dle § 10 odst. 2 ZOZ).

Dle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. je vlastník ochranné známky povinen strpět užívání shodného nebo zaměnitelného označení jeho držitelem, jestliže toto označení získalo v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby svého držitele. Platí tedy, že pokud držitel nezapsaného označení kdykoliv v době dvou let před podáním přihlášky vstoupí na trh s označením výrobku natolik razantně a v takovém rozsahu své produkce (event. za takové podpory reklamní

kampaní), že označení se stane pro něho příznačným, pozdější přihláška a zápis ochranné známky žalovaného nemůže bránit tomu, aby nadále své označení užíval. V tomto principu do zákona zakotveném se tak projevuje zásada dobrých mravů soutěže a soutěžní slušnosti, jež by měla ovládat veškeré podnikání (srovnej rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.2.2000, sp.zn. 3 Cmo 89/98, publik. in [příjmení], Macek: Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, C.H.Beck 2007, str. 166 a násl.). Právu držitele nezapsaného označení užívat dále toto označení bez ohledu na práva majitele ochranné známky koresponduje v zákoně vyslovená povinnost majitele ochranné známky takovému užívání označení strpět.

V daném případě žalobce prokázal, že uváděl na trh výrobky (trička s potiskem) nesoucí téměř shodné označení s ochrannou známkou žalovaného od roku 2001, to však pouze pro část území hlavního města Prahy a v rozsahu počtu kusů, jež nelze považovat za významný. Z provedeného dokazování také vyplynulo, že to nebyl pouze žalobce, kdo takovému výrobky na trh uváděl (pomineme-li tvrzení žalovaného, podpořené svědeckou výpovědí svědka [příjmení], že také žalovaný na trh trička s předmětným potiskem dodával, a to již dokonce dříve - od r. 1999) a s kým spotřebitelé mohli výrobky s tímto potiskem spojovat. Vzhledem k tomu, že žalobce uváděl na trh výrobky pouze na malé části území hlavního města Prahy (nikoliv tedy na významnější části celého území České republiky, jak předpokládá pro vznik práva zákonná úprava ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zák. č. 137/1995 Sb.), stejně tak i vzhledem k tomu, že na trh výrobky nesoucí shodné označení s ochrannou známkou žalovaného uvádělo v rozhodném období vícero subjektů, nelze než uzavřít, že zde nejsou prokázány podmínky, za nichž by bylo možno učinit závěr o tom, že by se stalo i žalobcem užívané označení výlučně jen pro něho v povědomí spotřebitelské veřejnosti příznačným; právo dle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. mu tak nesvědčí. Je třeba v tomto směru shrnout, že pokud má jít o omezení ochranné známky s působností na celém území ČR, pak pro vznik a zachování práva držitele nezapsaného označení je třeba vyžadovat užívání takového označení v určité intenzitě (zde v množství výrobků a územním rozsahu), jež by odůvodňovala závěr o tom, že toto označení nabylo i pro jeho uživatele jisté příznačnosti a je v okruhu spotřebitelské veřejnosti v ČR s tímto uživatelem spojováno. Užití v takové intenzitě a výhradně pro žalobce pro období do podání přihlášky ochranné známky žalovaného v řízení prokázáno nebylo.

Z uvedených důvodů odvolací soud uzavřel, že žalobce své právo předchozího uživatele označení neprokázal a pokud soud prvního stupně žalobu v celém rozsahu zamítl, je jeho rozhodnutí správné a bylo proto ve výroku I. podle § 219 o.s.ř. potvrzeno.

Výrok II. rozsudku o nákladech řízení, byť soud prvního stupně správně podle výsledku řízení jejich náhradu přiznal v řízení úspěšnému žalovanému podle § 142 odst. 1 o.s.ř., neodpovídá právní úpravě ve výši propočtené náhrady. Odvolací soud výrok II. proto změnil podle § 220 odst. 1 o.s.ř. (per analogiam) tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 48.960 Kč, jež podle § 137, § 142 odst. 1 o.s.ř. sestává z nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši 19.800 Kč (odměna advokáta za řízení ve výši 15.000 Kč dle ust. § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 5 režijním náhradám po 300 Kč dle advokátního tarifu, vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, vše se zvýšením o položku DPH, která činí 3.300 Kč), dále z nákladů prvního odvolacího řízení ve výši 9.360 Kč (odměna advokáta za řízení ve výši 7.500 Kč dle ust. § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, ve spojení s ust. § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, jedné režijní náhrady po 300 Kč dle advokátního tarifu, vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, vše se zvýšením o položku DPH, která činí 1.560 Kč), dále z nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši 19.800 Kč (odměna advokáta za řízení ve výši 15.000 Kč dle ust. § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění, 5 režijním náhradám po 300 Kč dle advokátního tarifu, vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, vše se zvýšením o položku DPH, která činí 3.300 Kč).

Shodně podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a podle § 224 odst. 1, 137 o.s.ř. bylo rozhodnuto i o nákladech tohoto odvolacího řízení a v řízení úspěšnému žalovanému byla přiznána náhrada ve výši

18.720 Kč, jak odpovídá odměně advokáta za řízení ve výši 15.000 Kč dle § 6 odst. 1 písm. b/ vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění, 2 režijním náhradám po 300 Kč dle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění), vše se zvýšením o položku DPH (3.120 Kč)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není přípustné dovolání, ledaže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam; dovolání je pak třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Praha 23. května 2011

JUDr. Jiří Macek
předseda senátu