Číslo jednací: 3Cmo 224/2012 - 175

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

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 **DUNET s.r.o.,** se sídlem Tuchoměřice, Pod Lesem 128, IČ 25114701, zastoupeného JUDr. Robertem Matasem, advokátem se sídlem v Praze 1, Masarykovo nábřeží 14, proti žalovanému **VARIA – PLUS spol. s r.o.,** se sídlem v Plzni, Klatovská 181, IČ 45351139, zastoupenému Mgr. Petrem Vlachem, advokátem se sídlem v Plzni, Guldenerova 547/4, o ochranu práv k průmyslového vzoru a ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání, o odvolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 41 Cm 6/2011-133 ze dne 29.2.2012,

t a k t o :

Rozsudek soudu prvního stupně se v napadených výrocích I. až III. a VI. **potvrzuje**, ve výroku V. **se mění** tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám advokáta JUDr. Roberta Matase 138.540 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám advokáta JUDr. Roberta Matase na náhradu nákladů odvolacího řízení 30.720 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Soud prvního stupně shora označeným rozsudkem uložil žalovanému povinnost zdržet se nabídky, prodeje, uvádění na trh, distribuce a propagace myček pro ruční mytí a oplachování nápojového skla, tvořených mycí nádobou s mechanickými kartáči a oplachovou jednotkou podle tam uvedeného vyobrazení (výrok I.), uložil žalovanému povinnost stáhnout výrobky, specifikované v prvním výroku rozsudku, jím distribuované, jsou-li v jeho držení, a zničit je a zničit též výrobky, specifikované v prvním výroku rozsudku,

jím skladované, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku, s postupem tam uvedeným (výrok II.), uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 1.600.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.), zamítl žalobu o zaplacení 400.000 Kč a v rozsahu požadovaného příslušenství (výrok IV.), o nákladech řízení účastníků rozhodl tak, že žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci na jejich náhradu 158.540 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok V.) a o nákladech státu tak, že žalovanému uložil povinnost zaplatit státu na jejich náhradu 1.050 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok VI.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně zprvu uvedl tvrzení žalobce, který (včetně odkazu na obsah před tím podaného návrhu na vydání předběžného opatření) k odůvodnění nároků specifikovaných ve výrocích I. až III. tvrdil, že podniká zejm. ve výrobě a servisu kovových a plastových výrobků pro gastronomii a je vlastníkem průmyslového vzoru č. 32325 s názvem „Myčka pro ruční mytí skla a nádoba myčky“, s datem zápisu ke dni 2.9.2004. Tento průmyslový vzor chrání vzhled jednoho z jeho výrobků (konkrétně myčky pro ruční mytí a oplachování nápojového skla, tvořené mycí nádobou s mechanickými kartáči a oplachovou jednotkou), který na trh uváděl sám nebo prostřednictvím obchodních partnerů, jímž byl v minulosti i žalovaný, jenž dodával výrobky žalobce významnému zákazníkovi žalobce - Plzeňskému Prazdroji, a.s. V r. 2010 žalobce zjistil, že žalovaný nahradil jeho výrobek plagiátem, napodobujícím uvedený průmyslový vzor žalobce a dodával jej uvedenému zákazníkovi pod označením *Myčka sklenic 2 válce plast*. Žalobce poukázal na to, že výrobky účastníků působí v celkovém dojmu zcela totožně, přičemž odlišnosti nejsou pro vjem zákazníka postřehnutelné a zapamatovatelné a jde tak uváděním uvedených výrobků žalovaným o jednání, jež je porušením práv žalobce z průmyslového vzoru a jednáním nekalé soutěže. Žalobce dále odkázal na průběh řízení s dalším distributorem napodobeniny svého vzoru a vedle uplatněných nároků na zdržení se vytýkaného jednání a odstranění závadného stavu uplatnil dále i nárok na zaplacení 2 mil. Kč podle § 5 zák. č. 221/2006 Sb. k náhradě vzniklé újmy (spjaté zejména se ztrátou jmenovaného zákazníka jako významného odběratele výrobků žalobce). Jak dále žalobce doplnil, myčka žalovaného, označovaná rovněž jako myčka SPACEMATIC, byla jako průmyslový vzor přihlášena k ochraně se žalovaným spřízněnou společností Dr.Med s.r.o., přičemž žalobce posléze dosáhl jeho výmazu. Žalovaný se dle žalobce významně na jeho úkor obohatil, neboť prostřednictvím plagiátů na trh uváděných získal významné zakázky, odbyt realizoval též na internetových stránkách i v prodejně. Vedle ztráty zisku došlo rovněž ke vzniku nehmotné újmy žalobce, spočívající v tom, že nižší kvalita plagiátu vedla k podávání reklamací u žalobce, jenž byl s těmito výrobky spojován, a také ke ztrátě důvěry u zákazníků, vedle toho došlo k rozmělnění průmyslového vzoru žalobce a k převzetí výrobních a technologických postupů výrobcem v Číně, kam je žalovaný spolu s propagačními materiály žalobce předal k zajištění výroby myčky SPACEMATIC. Podle žalobce je odpovídající paušální částkou k úhradě vzniklé majetkové i nemajetkové újmy zaplacení požadovaných 2 mil. Kč, přičemž žalobce odkázal na znalecký posudek Ing. Čmejly a tam vyčíslený licenční poplatek 740.128 Kč.

Žalovaný navrhl žalobu v celém rozsahu zamítnout s tím, že žalobcova práva k průmyslovému vzoru neporušuje a nedopouští se ani nekalosoutěžního jednání. Uvedl, že výrobek, který nabízel k prodeji, byl v rozhodné době chráněn průmyslovým vzorem č. 34630, jehož vlastníkem byla obchodní společnost Dr. Med s.r.o. Zdůraznil, že jím na trh uváděná myčka skla SPACEMATIC má oproti myčce žalobce DUNETIC odlišný tvar pláště oplachovací nádoby, neboť nemá boční zahloubení a vnější plášť se postupně ve spodní části zužuje; obě myčky jsou tak pro informovaného uživatele na pohled odlišné, o čemž svědčí i to, že Úřad průmyslového vlastnictví průmyslový vzor, odpovídající myčce SPACEMATIC, zapsal. Pokud pak byl vzor vymazán, tak proti tomuto rozhodnutí byla podána správní žaloba,

o níž nebylo dosud rozhodnuto. Poukázal na skutečnost, že bylo jen volbou Plzeňského Prazdroje, a.s., že zvolil z nabídky obou myček, kterou mu žalovaný učinil, právě myčku SPACEMATIC, neodpovídá ani tvrzení žalobce o tom, že údajně ztratil tohoto zákazníka, neboť šlo o zákazníka žalovaného, nikoli žalobce a vzhledem k neexistenci závazkových vztahů nemohla proto žalobci vzniknout ve vztahu k tomuto zákazníkovi žádná újma. Žalovaný rovněž popřel, že by jednal v nekalé soutěži, a to již z uváděného důvodu, že v době realizace dodávek byla myčka SPACEMATIC chráněna průmyslovým vzorem. Odmítl také tvrzení o předání informací o výrobku žalobce čínské společnosti a ohledně uplatněného peněžitého nároku zpochybnil možnost aplikace § 5 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb.

Soud prvního stupně dále v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl svá zjištění, jež dále skutkově a právně hodnotil. Vzal za prokázané, že žalobce je vlastníkem průmyslového vzoru č. 32325 s názvem „Myčka pro ruční mytí skla a nádoba myčky“, s datem zápisu ke dni 2.9.2004 a že tento průmyslový vzor chrání vzhled výrobku žalobce DUNETIC Compact. Nebylo sporné, že žalovaný tyto myčky žalobce na trh uváděl, mj. je dodával od r. 2005 a.s. Plzeňský Prazdroj. Dále nebylo ani sporné, že žalovaný od r. 2009 uváděl na trh myčky SPACEMATIC, vyráběné v Číně, totožné s následně na trh uváděnými myčkami o názvu *Myčka sklenic 2 válce plast,* s tím, že jejich vzhled měl chránit průmyslový vzor společnosti Dr. Med č. 34630 o názvu „Myčka na sklenice“. Soud dále zjistil, že uvedený průmyslový vzor č. 34630 byl pravomocně vymazán rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví s účinky ex tunc, přičemž z rozhodnutí Úřadu a rozhodnutí jeho předsedy o rozkladu plyne, že vymazávaný průmyslový vzor se neliší od staršího vzoru žalobce natolik, aby u informovaného uživatele vyvolal odlišný celkový dojem a chybí mu tak předpoklad individuální povahy. Soud poukázal dále i na řízení, vedené u něho pod sp.zn. 21 Cm 240/2009 proti jinému distributorovi myčky SPACEMATIC a v něm vydaná rozhodnutí soudů obou stupňů se závěrem, že celkový vzhled myčky SPACEMATIC zasahuje do práv žalobce k jeho průmyslovému vzoru č. 32325. Soud porovnal vzorky obou výrobků účastníků – myčky DUNETIC a myčky žalovaného a dospěl k závěru, že celkový vzhled myčky žalovaného nepůsobí z hlediska informovaného uživatele odlišným dojmem, žalovaným zdůrazňované odlišnosti jsou nepodstatné a seznatelné jen při detailnějším porovnávání; soud v tomto směru ohledně možnosti rozlišení poukázal i na odlišný vzhled dalších obdobných myček na trhu. Dospěl k závěru, že žalobce dle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, prokázal, že žalovaný svým jednáním, spočívajícím v uvádění na trh předmětného výrobku, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem, zasáhl do práv žalobce k jeho průmyslovému vzoru, a že zároveň - vzhledem k soutěžnímu vztahu účastníků - jeho jednání naplňuje všechny znaky nekalosoutěžního jednání dle ust. § 44 odst. 1 a § 47 obchodního zákoníku. Z uvedených důvodů proto soud prvního stupně vyhověl žalobcem uplatněnému zdržovacímu nároku i nároku na odstranění závadného stavu dle ust. § 4 zákona č. 221/2006 Sb. a § 53 obchodního zákoníku. V rámci zkoumání odůvodněnosti peněžitého nároku žalobce podle § 5 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb. soud poukázal na zjištění, týkající se dodávek Plzeňskému Prazdroji, a.s., který po dobu 5 let myčky DUNETIC odebíral a nyní, vzhledem k nejasnostem, zastavil - jak sdělil přípisem z 28.1.2011 - odběr jak myčky žalovaného, tak myčky žalobce. Soud dovodil, že nebýt protiprávního jednání žalovaného, dodávky výrobku žalobce by dále pokračovaly, přičemž není rozhodné, že žalobce dodával svůj výrobek prostřednictvím žalovaného. Není na místě argumentace žalovaného o svobodné volbě zákazníka z obou typů myček – právě nabídka myčky žalovaného, jež porušuje průmyslové právo žalobce, svědčí o tom, že protiprávním jednáním žalovaného žalobci újma hmotná i nehmotná vznikla a že žalovaný se neoprávněně obohatil (tj. uváděl myčky na trh, aniž uzavřel se žalobcem licenční smlouvu), pokud nejméně do ledna 2011 uvedenému

zákazníkovi i dalším odběratelům svou myčku dodával. Žalobci tak vznikla nehmotná újma i rozmělněním hodnoty průmyslového vzoru a snížením dobrého jména (jak patrno i z uváděného přípisu zákazníka). Soud z žalobcem předloženého znaleckého posudku Ing. Čmejly zjistil, že za roky 2009, 2010 a 2011 činí výše licenčního poplatku za užívání průmyslového vzoru žalobce částku 740.128 Kč, přičemž znalec své závěry při ústním jednání k námitkám obou účastníků obhájil a setrval na nich. Soud proto žalobci k uplatněnému finančnímu požadavku přiznal právo na zaplacení částky 1,6 mil. Kč, vycházeje z dvojnásobku licenčního poplatku jako minima dle zákonné úpravy § 5 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., spolu s přiměřeným zadostiučiněním v peněžité formě. Ve zbytku – ohledně zaplacení 400.000 Kč - žalobu zamítl, jak uvedl, přihlédl zde i k tomu, že žalobce nepožadoval zadostiučinění nepeněžité. Pokud pak žalovaný žádal postup dle § 5 odst. 3 cit. zákona č. 221/2006 Sb. (paušální náhrada ve výši jednonásobku licenčního poplatku), pak soud neshledal pro tento postup podmínky za splněné. Výrok o nákladech řízení účastníků i státu soud odůvodnil odkazem na úpravu § 142 odst. 3 občanského soudního řádu, výsledek řízení a příslušnou právní úpravu.

Proti rozsudku soudu prvního stupně, jeho výrokům I. - III., V. a VI. se odvolal žalovaný, odkázal přitom na důvody, uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. b/, d/, e/, a g/ občanského soudního řádu. Žalovaný vytkl soudu prvního stupně nesprávný skutkový závěr, že myčka nápojového skla SPACEMATIC, prodávaná žalovaným, nevyvolává u informovaného uživatele celkový odlišný dojem od myčky nápojového skla DUNETIC Compact, vyráběné žalobcem. Dle žalovaného se porovnávané myčky vzhledově podstatně liší, což vyplývá i z jím předloženého znaleckého posudku z oboru průmyslový design, vypracovaného prof. Tučným, který soud prvního stupně jako důkaz přes návrh žalovaného neprovedl, pominul ostatně i další důkazní návrhy žalovaného. Soud prvního stupně také nesprávně vzal jako relevantní v úvahu obsah odůvodnění rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, rovněž nesprávně hodnotil i listiny, týkající se dodávek myček Spacematic a.s. Plzeňský Prazdroj, pomíjí však, že v rozhodné době byl vzhled těchto myček chráněn průmyslovým vzorem, rovněž i to, že to byl žalovaný (a nikoli žalobce), kdo se účastnil výběrového řízení na dodávku myček u jmenovaného zákazníka, a skutečnost vlastní volby zákazníka. V této souvislosti poukázal i na žalobcem iniciovaný zákrok celního úřadu v distribučním skladu tohoto zákazníka a posléze vydané rozhodnutí celního úřadu o zastavení řízení. Podle žalovaného soud nesprávně posoudil otázku rozdílnosti obou myček a existenci zásahu do práv žalobce, neobstojí proto ani výrok o peněžitém plnění, zde i proto, že soud vyšel z chybných závěrů znaleckého posudku. Znalec, jak uvedl odvolatel, při stanovení výše licenčního poplatku vyšel z nesprávných vstupních údajů o průměrné ceně myčky žalobce, včetně zahrnutí DPH, rovněž z údajů o předpokládaných tržbách v roce 2011, ač v tomto roce již k dodávkám myček nedošlo. Odvolací soud by měl, dle jeho názoru, zopakovat dokazování ohledáním myček SPACEMATIC a DUNETIC a provést důkaz znaleckým posudkem prof. Tučného. V závěru odvolání pak žalovaný navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítne a žalovanému přizná náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, popř. aby rozsudek v napadených výrocích zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření k odvolání žalovaného navrhl potvrzení napadeného rozsudku jako věcně správného. Poukázal na skutečnost, že v obdobném řízení, vedeném proti dalšímu distributorovi myček SPACEMATIC, bylo žalobě pravomocně vyhověno se závěrem, že výrobky odpovídající vymazanému průmyslovému vzoru č. 34630 jsou nejen porušením práv žalobce z jeho průmyslového vzoru, ale i projevem nekalosoutěžního jednání. Argumentace žalovaného průmyslovým vzorem není na místě, pokud Úřad průmyslového vlastnictví jej

pravomocně vymazal z rejstříku průmyslových vzorů s odůvodněním, že nemá individuální povahu. Stejně tak neobstojí požadavek na doplnění dokazování znaleckým posudkem prof. Tučného, neboť – jak bylo konstatováno i v zmiňovaném obdobném řízení – základní otázka dojmu informovaného uživatele je otázkou právní, a nikoli skutkovou. Žalobce dále odmítl tvrzení žalovaného o nesprávnosti určení přiznaného peněžitého plnění s odkazem na své podání z 27.12.2011 a právní úpravu § 5 odst. 2 zák. č. 221/2006 Sb., k jejíž aplikaci soudem pak znalcem určená výše licenčního poplatku má pouze podpůrnou roli. V závěru svého podání navrhl žalobce změnu žaloby a uložení povinnosti žalovanému poskytnout mu informace o původu a množství myček jím uváděných na trh podle § 3 zák. č. 221/2006 Sb.

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 a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného není důvodné. Pro úplnost je třeba uvést, že odvolací soud však nepřipustil výše zmiňovanou změnu žaloby, kterou uplatnil žalobce ve svém vyjádření k odvolání, a to s odkazem na § 216 odst. 2 o.s.ř. (jako uplatnění v odvolacím řízení nepřípustného nového nároku). Uvedené však nebrání, aby případně takový nárok neuplatnil žalobce v jiném řízení.

Předně je třeba uvést, že podle názoru odvolacího soudu měl soud prvního stupně pro své rozhodnutí učiněna skutková zjištění v potřebném rozsahu, tato zjištění soudu prvního stupně i odvolací soud pro své rozhodnutí převzal a plně z nich vycházel a lze uvést, že se ztotožnil i s výsledným jejich právním hodnocením v tom směru, že jednání žalovaného je porušením práv žalobce ze zapsaného průmyslového vzoru a jednáním nekalé soutěže.

Předmětem odvolacího řízení je rozhodnutí soudu o žalobcem uplatněných nárocích o povinnosti žalovaného (shrnuto) zdržet se uvádění na trh myček na nápojové sklo tam vyobrazených, tyto myčky stáhnout z trhu a zničit je a žalobci uhradit paušální náhradu vzniklé újmy ve výši 1,6 mil. Kč. Pokud bylo tvrzeno porušení práv k průmyslovému vzoru, bylo třeba vycházet z úpravy zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPV“) a úpravy obsažené v části první zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), dále jen „ZVPzPV“. Pokud žalobce tvrdil nároky z jednání nekalé soutěže, pak bylo třeba jednání posoudit podle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a nároky z něho plynoucí dle § 53 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObchZ“).

Podle § 2 ZPV se rozumí průmyslovým vzorem vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Podle § 5 ZPV průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce. Podle § 10 cit. zákona rozsah ochrany zapsaného průmyslového vzoru je dán jeho vyobrazením podle rejstříku, s výjimkou znaků, jež jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru či nutně plynou z povahy výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn či je na něm aplikován, přičemž do rozsahu ochrany zápisu průmyslového vzoru (u níž se musí přihlédnout k míře volnosti, kterou původce měl při vývoji průmyslového vzoru) spadá každý průmyslový vzor, který nevyvolává

u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Podle § 19 ZPV zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.

Není sporné, že žalobce je od r. 2004 vlastníkem průmyslového vzoru č. 32325, chránícího vnější (viditelnou) podobu myčky pro ruční mytí nápojového skla a že tento vzor je vtělen do jeho výrobku DUNETIC Compact. Nebylo sporné, že žalovaný byl prodejcem myčky žalobce a že od r. 2009 začal uvádět na trh vlastní výrobek (pod označením SPACEMATIC), na základě jeho nabídky si ji zvolil k odběru i významný zákazník (do té doby odběratel myček DUNETIC) a.s. Plzeňský Prazdroj. Není sporné, že vnější podoba myčky žalovaného SPACEMATIC byla chráněna průmyslovým vzorem č. 34630, jenž byl přihlášen k ochraně 15.5.2009 (se žalovaným spřízněnou) společností Dr.Med s.r.o. Bylo prokázáno, že rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8.3.2011 byl zamítnut rozklad podaný do rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3.3.2010 o výmazu průmyslového vzoru č. 34630 sp.zn. PVZ 2009-37773; průmyslový vzor č. 34630 byl tak vymazán z rejstříku průmyslových vzorů pravomocně s účinky ex tunc. I vzhledem k těmto účinkům je proto irelevantní obrana žalovaného, pokud bylo poukazováno na soulad jeho výrobku se zapsaným vzorem. Není sporné, že uvedené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví bylo napadeno správní žalobou, o níž nebylo dosud rozhodnuto. Je dále nesporné, že žalovaný dodával na trh výrobek SPACEMATIC do vydání předběžného opatření usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2011 č.j. 2 Nc 1140/2010-24, jež bylo v odvolacím řízení potvrzeno, a jímž žalovanému byla uložena povinnost zdržet se nabídky, prodeje, uvádění na trh, vývozu, distribuce a propagace myček pro ruční mytí a oplachování nápojového skla v šedivém provedení ve dvou odstínech šedi, tvořených mycí nádobou s mechanickými kartáči a oplachovou jednotkou podle tam uvedeného vyobrazení.

Soud prvního stupně při posuzování, zda žalobcova práva k průmyslovému vzoru č. 32325 byla jednáním žalovaného porušena, porovnal průmyslový vzor tak, jak je zapsán v rejstříku, se spornou myčkou SPACEMATIC a porovnal též vzorky obou sporných myček (tj. myčku DUNETIC a myčku SPACEMATIC). Ohledáním výrobků měl soud prvního stupně za prokázané, že na první pohled nelze od sebe obě myčky odlišit, celkový dojem, který u informovaného uživatele vyvolávají, je shodný, že až při bližším zkoumání lze nalézt odlišnosti, ty však na první pohled neupoutají a nemění tak nic na shodném celkovém dojmu obou porovnávaných výrobků. Nedostatek individuální povahy designu myčky žalovaného oproti průmyslového vzoru a myčce žalobce přitom soud poměřoval i mírou volnosti, kterou zde měl původce, jež je zřejmá i z porovnání s na první pohled odlišnými konkurenčními výrobky zn. Delfín a Spülboy. Soud prvního stupně tak z těchto zjištění dospěl k závěru, že myčka SPACEMATIC svým vzhledem zasahuje do práv žalobce z jeho průmyslového vzoru, dostatečně se od něho neodlišuje natolik, aby informovaný uživatel ji ve vzhledu od něho (jeho v rejstříku zachycené chráněné podoby) rozlišil. Poukázal přitom na to, že ke shodnému závěru dospěl Úřad průmyslového vlastnictví a posléze i jeho předseda v rozhodnutích o výmazu průmyslového vzoru č. 34630, rovněž soudy v dalším řízení, vedeném žalobcem proti jinému distributorovi myčky SPACEMATIC.

Odvolací soud se s uvedeným závěrem soudu prvního stupně ztotožnil a má za to, že soud prvního stupně, jenž při svém posouzení, zda výrobek žalovaného SPACEMATIC

zasahuje do práv žalobce z průmyslového vzoru, vycházel z vlastního posouzení podoby předmětného výrobku žalovaného a chráněné podoby vzoru podle jeho zápisu v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, nepochybil, když dovodil, že myčka SPACEMATIC distribuovaná žalovaným, odpovídající vyobrazení dle výroku I. rozsudku, do práv žalobce zasahuje – tedy, že na informovaného uživatele nepůsobí celkově odlišným dojmem než myčka zachycená v průmyslovém vzoru žalobce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že není na místě požadavek odvolatele na vypracování či přijetí jím uváděného znaleckého posudku ke vzhledu myčky, neboť základní otázka dojmu informovaného uživatele z kolidujícího a zapsaného vzoru je otázkou právní, a nikoli skutkovou a k jejímu zodpovězení zadat znalecký posudek ani nelze. Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně má tedy za to, že žalobce v řízení prokázal své tvrzení, že myčka žalovaného v podobě zachycené ve výroku I. rozsudku (rovněž o názvu SPACEMATIC) porušuje jeho práva ze zapsaného průmyslového vzoru. Odvolací soud přitom doplňuje pro úplnost, že vzhled myčky SPACEMATIC byl předmětem posuzování ohledně možného zásahu do průmyslového vzoru žalobce již v řízení, vedeném u něho pod sp.zn. 3 Cmo 324/2011 mezi žalobcem a společností PILI spol. s r.o., se sídlem v Litoměřicích, přičemž v rozsudku ze dne 17.1.2012 odvolací soud na základě i vlastních zjištění za správný považoval závěr soudu o tom, že došlo k převzetí chráněného vzoru žalobce do podoby myčky SPACEMATIC a že výlučné právo žalobce podle § 19 odst. 1 ZPV bylo porušeno. Od uvedeného závěru nebyl důvod se ani nyní odchýlit v tomto řízení.

Lze uzavřít, že žalovaný v tvrzeném rozsahu průmyslové právo žalobce porušuje a v řízení uplatněné nároky žalobce na uložení povinnosti žalovanému zdržet se dalšího uvádění na trh předmětných výrobků a na odstranění vzniklého závadného stavu jejich stažením a zničením podle § 4 ZVPzPV jsou tak zcela po právu a odpovídají prokázanému zásahu do průmyslového práva žalobce a zákonné úpravě. Jestliže soud prvního stupně tedy žalobě v těchto nárocích o zdržení se pokračování v závadném jednání, o stažení a zničení závadných výrobků vyhověl výroky I. a II. rozsudku, je – z důvodů shora uvedených – jeho rozhodnutí věcně správné a bylo proto podle § 219 o.s.ř. potvrzeno.

Již z výše uvedeného je rovněž zřejmé, že vytýkané jednání žalovaného je i jednáním nekalé soutěže. Nekalou soutěží dle § 44 odst. 1 ObchZ se přitom rozumí jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům, nebo dalším zákazníkům. Jednání žalovaného naplňuje všechny uvedené znaky nekalé soutěže, postačuje k tomuto závěru již shora uvedené, tj. že je porušováno průmyslové právo žalobce – to samo o sobě je třeba považovat za jednání rozporné s dobrými mravy soutěže, toto jednání je i způsobilé přivodit žalobci jako vlastníku průmyslového vzoru újmu v rozmělnění příznačnosti vzoru, přičemž není pochyb o tom, že účastníci se pohybují na tomtéž trhu nabídky výrobků a služeb. Zákonné podmínky generální klauzule splněny byly a žaloba tak byla dle odvolacího soudu podána důvodně i pro jednání nekalé soutěže žalovaného. Odvolací soud proto uzavřel, že nedovolené užití průmyslového vzoru žalobce na výrobku žalovaného je třeba považovat za jednání nekalé soutěže podle § 44 a násl. ObchZ, proto odpovídá právu žalobce dle § 53 ObchZ uložení povinnosti žalovanému do budoucna zdržet se vytýkaného jednání a povinnosti vzniklý závadný stav odstranit, tak jak je uloženo ve výrocích I. a II. napadeného rozsudku.

Žalobce se dále domáhal přiznání paušální náhrady podle § 5 odst. 2 ZVPzPV za vzniklou újmu hmotnou i nehmotnou, přičemž tvrdil, že mu vznikla jednáním žalovaného (nahrazením dodávek myček DUNETIC myčkami žalovaného zejména u a.s. Plzeňský

Prazdroj) škoda, že žalovaný se na jeho úkor obohatil, neboť prostřednictvím plagiátů na trh uváděných získal významné zakázky a odbyt myček realizoval též na internetových stránkách i v prodejně, a že žalobci vznikla i významná nehmotná újma snížením jeho dobrého jména a pro rozmělnění průmyslového vzoru žalobce.

Dle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 ZVPzPV má oprávněná osoba 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. Přiměřené zadostiučinění může spočívat i v penězích. 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. Podle § 5 odst. 3 ZVPzPV pak 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. Z uvedené právní úpravy plyne, že v případě, kdy je prokázána odpovědnost povinného za vzniklou škodu podle § 373 ObchZ a § 420 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObčZ“), vznik jeho bezdůvodného obohacení na úkor oprávněného podle § 451 a násl. ObčZ a právo oprávněného na poskytnutí zadostiučinění v penězích, jsou tedy prokázány nároky dle § 5 odst. 1 ZVPzPV a § 53 ObchZ, může oprávněný namísto prokazování skutečně vzniklé výše škody, výše bezdůvodného obohacení a rozsahu nehmotné újmy, jež má být peněžitým zadostiučiněním nahrazena, navrhnout přiznání paušální náhrady, jež se odvíjí od výše licenčního poplatku, tj. úplaty, při jejímž uhrazení by povinný – za předpokladu smluvního poskytnutí práva průmyslové právo užívat – mohl po právu své výrobky (porušující právo oprávněného) na trh dodávat.

Soud prvního stupně soud při posouzení nároku na zaplacení paušalizované náhrady, jenž žalobce v řízení uplatnil, vyšel ze svých zjištění, týkajících se dodávek Plzeňskému Prazdroji, a.s., který po dobu 5 let myčky DUNETIC odebíral a nyní vzhledem k nejasnostem zastavil, jak sdělil přípisem z 28.1.2011, odběr jak myčky žalovaného, tak myčky žalobce, a dovodil, že nebýt protiprávního jednání žalovaného, dodávky výrobku žalobce by dále pokračovaly (přičemž nebylo rozhodné, že žalobce dodával svůj výrobek prostřednictvím žalovaného). Vzal za prokázané, že protiprávním jednáním žalovaného žalobci újma hmotná, spočívající ve ztrátě zisku, který by žalobce jinak získal, pokud by zde nebylo závadné jednání žalovaného, ale i újma nehmotná vznikla a že žalovaný se neoprávněně obohatil (neboť uváděl své myčky na trh, aniž pro využití zapsaného průmyslového vzoru uzavřel se žalobcem licenční smlouvu), pokud od roku 2009 nejméně do ledna 2011 uvedenému zákazníkovi i dalším odběratelům svou myčku dodával. Žalobci vznikla nehmotná újma rozmělněním hodnoty průmyslového vzoru a snížením dobrého jména (jak patrno i z uváděného přípisu zákazníka). Soud vzal za prokázané z předloženého znaleckého posudku Ing. Čmejly, že za roky 2009, 2010 a 2011 činí výše licenčního poplatku za užívání průmyslového vzoru žalobce částku 740.128 Kč a vycházeje z dvojnásobku licenčního poplatku jako minima dle uvedené zákonné úpravy žalobci k uplatněnému finančnímu požadavku přiznal právo na zaplacení částky 1,6 mil. Kč, jež zahrnuje takto i přiměřené zadostiučinění v peněžité formě. Soud prvního stupně vyloučil postup dle § 5 odst. 3 ZVPzPV (paušální náhrada ve výši nejméně jednonásobku), neboť podmínky aplikace tohoto

ustanovení splněny nebyly - žalovaný si byl vědom toho, že je zde vzor žalobce a přesto uvedl na trh svůj výrobek, jež, jak nyní posouzeno, je jen napodobeninou myčky žalobce.

Ve shodě se soudem prvního stupně má i odvolací soud za to, že žalobci právo na zaplacení předmětné částky jako paušalizované náhrady vzniklé hmotné i nehmotné újmy náleží, neboť podmínky pro její přiznání žalobce prokázal. Je podle názoru odvolacího soudu prokázáno, že žalovaný tím, že protiprávně využil průmyslový vzor v myčce SPACEMATIC a tuto dodával namísto před tím dodávané myčky žalobce na trh, mj. významnému zákazníkovi a.s. Plzeňský Prazdroj, způsobil žalobci škodu, spočívající mj. v odnětí zisku, jenž by jinak – při běžném chodu událostí - mohl žalobce důvodně pro sebe předpokládat. Jde o vzniklou škodu žalobce jako vlastníka průmyslového vzoru a pokud ten uplatnil své právo dané mu ust. § 5 odst. 2 ZVPzPV a navrhl stanovení výše náhrady škody, způsobené mu zásahem do práva z průmyslového vzoru, paušální částkou, pak není důvod nároku nevyhovět, neboť předpoklady odpovědnosti žalovaného podle § 373 ObchZ z nekalé soutěže a § 420 ObčZ z porušení § 19 ZPV jsou splněny. Odvolací soud se dále ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaný se k újmě žalobce obohatil, neboť dodával na trh napodobeninu výrobku žalobce, aniž hradil licenční poplatky za užívání průmyslového vzoru žalobce, a využil k tomu před tím – ve spojení s výrobkem žalobce – dlouhodobě vytvářené distribuční vztahy; podle § 451 odst. 2, § 456 a § 458 ObčZ je povinen žalovaný takto získaný prospěch (získaný z „nepoctivých zdrojů“) vydat. Jak uvedl i soud prvního stupně, neoprávněným užíváním průmyslového vzoru žalobce se rozlišovací způsobilost vzoru a jeho individuální povaha rozmělňuje a snižuje tak i jeho význam, zasaženo je však tím i postavení a dobré jméno žalobce jako jeho vlastníka (jeho goodwill). Součástí goodwillu žalobce je též i povědomí zákazníků o jeho výrobcích, o něm samotném a jeho nabídce oproti obdobným jiným výrobkům konkurence a pokud pak došlo ke snížení postavení žalobce v hospodářské soutěži v důsledku jeho vytlačování produkcí žalovaného z trhu v rozhodném období, v převzetí jeho možných zákazníků, vznikla žalobci nehmotná újma, kterou je na místě dle § 53 ObchZ a § 5 odst. 1 ZVPzPV nahradit poskytnutím peněžitého zadostiučinění. Vzhledem k tomu, že ke každému z těchto tří uplatněných nároků mohl žalobce požadovat oprávněně zaplacení nejméně dvojnásobku licenčního poplatku za rozhodné období podle § 5 odst. 2 ZVPzPV (odvolací soud se v tomto směru ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně shora uvedeným o nedostatku podmínek pro aplikaci § 5 odst. 3 ZVPzPV), přičemž lze využít jako podklad ke stanovení paušální náhrady propočty případného licenčního poplatku, jak byly obsaženy ve znaleckém posudku ing. Čmejly, odvolací soud má za to, že částka 1.600.000 Kč, žalobci přiznaná jako paušální náhrada mu z jednání žalovaného vzniklé majetkové a nemajetkové újmy, je částkou odpovídající hlediskům § 5 odst. 4 ZVPzPV a shora cit. zákonné úpravě § 5 odst. 2 ZVPzPV. Při porovnání možné výše paušálních náhrad ve spojení s údaji znaleckého posudku odvolací soud uzavřel, že není důvod k závěru, že by přiznaná celková výše paušálních náhrad se vymykala zákonné úpravě a neměla oporu ve zjištěních soudu prvního stupně. Vzhledem k tomu, že žalobce své právo na zaplacení předmětné částky 1.600.000 Kč podle § 5 odst. 1 ZVPzPV prokázal, a proto pokud soud prvního stupně žalobě v tomto rozsahu výrokem III. vyhověl, je jeho rozhodnutí správné a bylo podle § 219 o.s.ř. potvrzeno.

Odvolací soud shrnuje, že v řízení bylo prokázáno jednání žalovaného porušující právo žalobce z průmyslového vzoru a jednání naplňující podmínky nekalé soutěže a pokud z těchto právních důvodů i uplatnil žalobce své nároky, jimž soud prvního stupně napadeným rozsudkem ve výrocích I. až III. vyhověl, pak odvolací soud rozsudek jako věcně správný podle ust. § 219 o.s.ř. v tomto rozsahu potvrdil. Výrok V. rozsudku o nákladech řízení účastníků, byť soud prvního stupně správně podle výsledku řízení jejich náhradu přiznal

v řízení úspěšnému žalobci podle § 142 odst. 1 a 3 o.s.ř., neodpovídá co do výše propočtené náhrady právní úpravě, neboť do výpočtu výše náhrady byl zahrnut soudní poplatek v nesprávně vyměřené částce 102.500 Kč namísto správné částky 82.500 Kč. Odvolací soud proto výrok V. rozsudku změnil podle § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že uložil žalovanému zaplatit žalobci k náhradě těchto nákladů částku 138.540 Kč, sestávající v ostatním z položek, jak rozvedl již soud prvního stupně v závěru svého rozhodnutí. Jako správný a odpovídající právní úpravě a výsledku řízení byl potvrzen podle § 219 o.s.ř. výrok VI. rozsudku o nákladech státu v částce 1.050 Kč (náklady znaleckého dokazování), a to vzhledem k úpravě § 148 odst. 1 o.s.ř.

Podle výsledku řízení (§ 224 odst. 1, § 142 odst. 1) a podle § 137 o.s.ř. bylo shodně rozhodnuto i o nákladech odvolacího řízení a v tomto řízení zcela úspěšnému žalobci pak byla přiznána podle vyhl. č. 484/2000 Sb. v platném znění a podle advokátního tarifu – vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění – náhrada těchto nákladů ve výši 30.720 Kč, sestávající z paušální odměny advokáta za řízení ve výši 25.000 Kč (dle ust. § 6 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 484/2000 Sb.), paušální náhrady za 2 úkony právní služby po 300 Kč a položky 20 % DPH (5.120 Kč).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **není** dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání, podaného do dvou měsíců od doručení rozsudku odvolacího soudu k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

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

V Praze dne 19. listopadu 2012

JUDr. Jiří M a c e k, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení :
J. Majeríková