



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Mgr. Jany Příbylové a soudců Mgr. Pavla Pražáka a JUDr. Filipa Lišky ve věci

žalobce: **Asociace renovátorů tonerů, z.s.**, IČO 26650240
sídlem Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9
zastoupený JUDr. Mgr. Rudolfem Leškou LL.M., Ph.D., advokátem
sídlem Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2

proti
žalované: **SUNTECH computer s.r.o.**, IČO 26738431
sídlem Československého exilu 2154/26, 143 00 Praha 4

o ochraně před nekalosoutěžním jednáním, rozsudkem pro uznání

t a k t o :

- I. Žalovaná je povinna zdržet se nabízení k prodeji tonerové kazety do laserové tiskárny, číslo výrobku CW-H505/280M, EAN: 6932357494956, kód zboží: 1471700, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- II. Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na náhradě nákladů řízení 5 388 Kč.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 22. 10. 2021 se žalobce domáhá vydání rozhodnutí, na jehož základě by byla žalované uložena povinnost zdržet se nabízení k prodeji tonerové kazety do laserové tiskárny, číslo výrobku CW-H505/280M, EAN: 6932357494956, kód zboží: 1471700.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Boubínová.

Žalobce ve svém návrhu uvádí, že u zdejšího soudu podal návrh na vydání předběžného opatření, kdy zdejší soud usnesením ze dne 24. 9. 2021, č.j. 2 Nc 1042/2021-12, uložil žalované coby odpůrkyni povinnost zdržet se nabízení k prodeji předmětného výrobku.

Žalobkyně namítá, že žalovaná prostřednictvím svého internetového obchodu a kamenné prodejny ke dni podání návrhu na nařízení předběžného opatření nabízela k prodeji tonerovou kazetu do laserové tiskárny, číslo výrobku CW-H505/280M, EAN: 6932357494956, kód zboží: 1471700, kompatibilní s originální tonerovou kazetou HP CE 505A. Žalovaná nabízením této kazety k prodeji zasáhla do práv společnosti Canon Kabushiki Kaisha, sídlem Toko 146-5801, Japonsko, k jejímu patentu s názvem „Procesní kazeta, elektrofotografické zařízení pro vytváření obrazu a jednotka elektrofotografického fotocitlivého válce“ č. 2087407, platnému na území České republiky. Z předloženého znaleckého posudku č. 835/2021 vyplývá, že daná kazeta do laserové tiskárny žalované, zasahuje do právní ochrany plynoucí z patentu č. 2087407. Žalovaná tak využívá inovativní technologii, která je předmětem patentu č. 2087407, k takovému užití však nezískala od nositele práv potřebnou licenci, a tedy ani nezaplatila licenční odměnu, která by musela být zohledněna v prodejní ceně, čímž by došlo k navýšení nákladů na výrobu výrobku prodáváného žalovanou. Žalovaná nabízela tonerovou kazetu zasahující do práv k patentu za pouhých 270 Kč včetně DPH, když originální tonerová kazeta HP CE 505A se na českém trhu prodává za více než 2 000 Kč. Členové žalobce prodávají spotřebitelům zcela legální renovované tonerové kazety HP CE 505A, z pohledu patentové ochrany se tak jedná o jejich opravu a k zásahu do patentové ochrany nedochází. Cena za tonerovou kazetu žalované, kompatibilní s originální kazetou HP CE 505A a zasahující do patentových práv společnosti Canon Kabushiki Kaisha, je o víc jak dvojnásobek nižší než cena renovovaných kazet HP CE 505A.

Městský soud v Praze uložil žalované usnesením ze dne 12. 11. 2021, č. j. 12 Cm 24/2021-11, aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila k žalobě podle § 114b o. s. ř. Žalované byla tato výzva, včetně žaloby, doručena do její datové schránky dne 22. 11. 2021. Žalovaná se k žalobě vyjádřila dne 24. 11. 2021, kdy uvedla, že nárok žalobce uznává, nabízená tonerová kazeta číslo výrobku CW-H505/280M není v nabídce ke dni vydání usnesení o předběžném opatření, tj. ke dni 24. 9. 2021. Žalovaná dále uvedla, že je koncovým maloobchodním prodejcem prodávajícím zboží svých dodavatelů, nabízenou tonerovou kazetu nevyrábí ani nedováží, dodavatelem předmětné tonerové kazety byla žalovaná uvedena v omyl tím, že deklaroval nabízenou tonerovou kazetu jako bezvadnou a v souladu s patentovou ochranou.

Podle § 153a odst. 1 o. s. ř. platí, že uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle § 153a odst. 2 o. s. ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít smír (§ 99 odst. 1 o. s. ř.). Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 o. s. ř. a § 114c odst. 6 o. s. ř.).

Vzhledem ke splnění předpokladů pro užití § 153a odst. 1 o. s. ř. soud ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání a žalobě vyhověl v plném rozsahu tím, že uložil žalované povinnost zdržet se nabízení k prodeji tonerové kazety do laserové tiskárny, číslo výrobku CW-H505/280M, EAN: 6932357494956, kód zboží: 1471700 v souladu s § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výrokem pod bodem II. soud rozhodoval o náhradě nákladů řízení mezi účastníky. Ze spisu je zřejmé, že žalobcem nebyla zaslána předžalobní výzva k plnění žalované ve smyslu citovaného ustanovení § 142a odst. 1 o.s.ř. před podáním žaloby a ani před podáním návrhu na nařízení předběžného opatření. Podstatou ustanovení § 142a o.s.ř. je, aby bylo předcházeno soudním sporům a navyšování nákladů účastníků řízení. Občanský soudní řád vychází z toho, že pro přiznání práva náhrady nákladů řízení je podstatné, že ani na základě výzvy zasláné druhé straně sporu touto nebylo dobrovolně plněno. V daném případě ale žalobce žádnou předžalobní výzvu

soudu nedoložil, tedy v zásadě by právo na náhradu nákladů řízení podle § 142a o.s.ř. neměl, byť v průběhu řízení před soudem žalovaná jeho nárok plně uznala, tedy se svým nárokem byl plně úspěšný. Soud má za to, že je zde na místě aplikovat ust. § 142a odst. 2 o.s.ř., podle nějž jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal. Soud shledal důvody zvláštního zřetele hodné v tom, že žaloba byla podávána v návaznosti na usnesení zdejšího soudu ze dne 24. 9. 2021, č.j. 2 Nc 1042/2021-12, kterým bylo ve věci shora uvedené nařízeno předběžné opatření. Tímto usnesením totiž byla žalobci soudem uložena povinnost žalobu podat, soud tedy přiznal náhradu částečnou a to v rozsahu zaplaceného soudního poplatku za žalobu a nákladů právního zastoupení právě za podání žaloby. Žalobci tedy byla přiznána částečná náhrada účelně vynaložených nákladů řízení ve výši 5 388 Kč – tj. mimosmluvní odměna advokáta podle § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), za jeden úkon právní služby po 2 500 Kč – žaloba, 1 x paušální náhrada *á* 300 Kč, včetně 21% DPH [§ 11 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 4 a § 14a advokátního tarifu], a zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 2 000 Kč. Náklady řízení ve výši 5 388 Kč je žalovaná povinna zaplatit k rukám právního zástupce žalobce ve lhůtě určené podle § 160 odst. 1 o. s. ř. (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

P o u č e n í :

Proti výroku I. tohoto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, a to ve dvou vyhotoveních, pouze z toho důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepřislušný soud I. stupně, rozhodnutí soudu I. stupně vydal vyloučený soudce (přisedící) nebo soud I. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát nebo nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a o. s. ř., to vše v souladu s § 205b o. s. ř.

Proti výroku II. tohoto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 29. června 2022

Mgr. Jana Příbylová
předsedkyně senátu