



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Horáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Zuzany Čížkové a JUDr. Jaromíra Jirsy v právní věci žalobce **Duracell Batteries BVBA**, se sídlem Nijverheidslaan 7, Aarschot, Belgie zastoupen JUDr. Davidem Štosem advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1 proti žalovanému **EI NIÑO BEVERAGES, a.s.** se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, IČ: 27950395 zastoupen JUDr. Tomášem Hlaváčkem advokátem se sídlem Kořenského 15/1107, Praha 5, na ochranu práv z ochranných známek a nekalé soutěže

t a k t o :

I. Žaloba na uložení povinnosti žalovanému poskytnou žalobci informace o původu a distribučních sítích výrobků - energetických nápojů s označením Duracell, a to zejména informace obsahující (i) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídlo všech výrobců, zpracovatelů, skladovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů výrobků – energetických nápojů s označením Duracell; a (ii) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně za výrobky – energetické nápoje s označením Duracell, se zamítá.

II. Žalovaný je povinen zdržet se při svých obchodních aktivitách užívání slova Duracell pro energetické nápoje nebo v souvislosti s energetickými nápoji na území všech členských států Evropského společenství, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zdržet se výroby, distribuce a prodeje energetických nápojů pod označením Duracell na území všech členských států Evropského společenství, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalovaný je povinen zdržet se uvádění na trh energetických nápojů v plechovkách válcovitého tvaru o výšce od 12,5 cm do 14 cm a šířce od 4,5 cm do 5,5 cm, při užití kombinace černé a měděné barvy, kdy měděná barva je umístěna na d barvou černou a kdy výška části měděné barvy je od 3,5 cm do 5,5 cm na území všech členských států Evropského společenství, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V. Žalobce má právo zveřejnit tento rozsudek v rozsahu záhlaví a výroku tohoto rozsudku na náklady žalovaného, a to vždy jedenkrát v deníku Hospodářské noviny, v deníku MF Dnes a v časopisu Týden, v každé z uvedených tiskovin v rozsahu jedné poloviny jedné tiskové strany, když náklad na jedno takové uveřejnění nesmí přesáhnout částku 150.000,- Kč (stopadesát tisíc korun českých) včetně daně z přidané hodnoty.

VI. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 32.132,- Kč k rukám zástupce žalobce

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 8.12.2008 (ve znění jejího rozšíření ze dne 14.9.2009 a ze dne 21.10.2009) domáhal ochrany proti porušování práv k ochranným známkám v jeho vlastnictví a proti nekaloutěžnému jednání, které spatřuje v tom, že žalovaný výrobou a distribucí nealkoholického nápoje - výrobku označeného DURACELL na území Evropské unie porušuje jeho známková práva k ochranné známce s dobrým jménem o znění DURACELL a zároveň se dopouští nekalé soutěže, jelikož obaly výrobků žalovaného se připodobňují k výrobkům žalobce ve svém tvarovém a grafickém provedení. Zboží vyráběné žalovaným žalovaný distribuuje na celém území Evropské unie a tím se zvyšuje újma žalobci i na území jiných států než ČR. Zároveň uvedl, že požádal bezúspěšně žalovaného o sdělení informací podle § 3 zákona č. 221/2006 Sb. o závadném zboží, tyto požadované informace mu žalovaný neposkytl a proto žádá, aby tuto povinnost uložil žalovanému soud.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil a uvedl, že postupoval zcela legálně, provedl před uvedením výrobku na trh příslušné rešerše u ÚPV a „nechal si zapsat“ ochrannou známku o znění DURACELL ve slovní a kombinované podobě pod čísly 288416 a 292152. Zároveň uvedl, že ochranná známka žalobce DURACELL není zapsána v seznamu všeobecně známých známek ani v seznamu proslulých ochranných známek. Uvedl, že proti zápisu ochranných známek žalovaného žalobce nevznesl v zápisném řízení žádné námítky a proto byly jeho ochranné známky zapsány do příslušného rejstříku. Pokud se týká grafického provedení „obalu“, toto je využíváno i jinými výrobci nealkoholických nápojů a baterií, nesvědčí tudíž pouze pro žalobce. Výrobek s podobným obalem je prodáván např. v prodejnách KAUF LAND. Tento obal je též chráněn jako ochranná známka č. 288322. Uvedl, že oba účastníci se pohybují na zcela odlišném segmentu trhu a tudíž nemůže dojít k záměně.

Z předložených důkazů vzal soud za prokázané, že společnost žalobce je vlastníkem několika ochranných známek, platných na území ČR, obsahující prvek o znění DURACELL

a to pro elektrické články a baterie, přístroje pro testování baterií, zařízení k monitorování a kontrole elektrického proudu. (výpisy z databáze ochranných známek OHIM a ÚPV) a to od roku 1981 (OZ ÚPV č. 165114). Provedení výrobku žalobce je chráněno na území ČR



ochrannou známkou OHIM č. 146670 o vyobrazení

Sám žalobce má shodný kmen obchodní firmy o znění DURACELL, jako jsou názvy jeho výrobků. Výrobky žalobce jsou na území ČR distribuovány společností Procter & Gamble Czech republic, s.r.o. a to od 1.1.2007. Výrobky žalobce se na trhu skutečně vyskytují a jsou dlouhodobě masivně propagovány (vzorky výrobků, vzorky inzerce, přehledy prodejců výrobků žalobce, příklady dlouhodobé inzerce žalobce a prodejců jeho výrobků na území ČR). Označení Duracell žalobce je chráněno i mimo území EU, např. v USA, Velké Británii, SRN (výpisy z databáze příslušného patentového úřadu). Výrobky žalobce jsou provedeny



např. takto

(vzorky výrobků).

Žalovaný na trh v ČR distribuuje výrobky označené jako energetický nápoj



a prodává je v síti prodejen MAKRO (nabídkový leták MAKRO září 2008, ohledání výrobku žalovaného). Tento výrobek započal po podání žaloby propagovat a distribuovat i do jiných států Evropské unie, např. na Slovensko a Estonsko (výpisy z internetových stránek www.tripmag.net, www.eestipandipakend.ee, www.duracelldrink.com, www.kultura.hyperinzercia.sk, www.charlieclubbers.net, doklad o nákupu v Estonsku, ohledání „estonské“ verze výrobku žalovaného). Společnost EI NIÑO, a.s. se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1 (tj. společnost odlišná od žalovaného) byla vlastníkem ochranných známek č. 292152 a 288416, u těchto známek nebyla registrována žádná licenční smlouva (výpisy z databáze, přehled položek řízení). Tyto ochranné známky však byly však prohlášeny za neplatnou (kopie rozhodnutí ÚPV a kopie rozhodnutí předsedy ÚPV o rozkladu).

Obdobný motiv obalu jako žalovaný používá též společnost KAUF LAND na výrobcích jím prodávaných též pro energetické nápoje. Tento „obal“ je zapsán jako ochranná známka č. 288322 pro energetické nápoje. (výpis z databáze OZ). Obdobné složení barev je používáno jinými výrobci baterií na jejich výrobcích (vyjádření žalovaného k návrhu na zrušení ochranné známky žalobce, fotografie výrobků).

Z dopisu žalobce ze dne 21.10.2009 adresovaného žalovanému soud vzal za prokázané, že žalobce vyzval žalovaného ke sdělení informací ve smyslu § 3 zákona č.221/2006 Sb. a stanovil mu lhůtu do dne 28.10.2009. (dopis žalobce ze dne 21.10.2009).

Ostatní navržené důkazy soud zamítl s ohledem na dostatečně skutkově zjištěný stav věci (dopisy týkající se celního řízení, výslechy zástupců společnosti INTERHOEK s.r.o., výslech Ing. B.).

Z údajů o registraci a z výpisu z OR soud zjistil údaje o žalobci a žalovaném.

K otázce porušování práv k ochranné známce žalobce.

Podle § 8 zákona č. 441/2003 Sb. 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 (R).

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 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 pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3) Pro potřeby odstavce 2 se za užívání v obchodním styku považuje zejména

a) umístění 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.

(4) Byla-li ochranná známka zapsána na jméno obstaravatele bez souhlasu vlastníka známky (dále jen "ochranná známka zapsaná na jméno obstaravatele"), má takový vlastník právo zakázat užívání známky obstaravatelem, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.

V řízení bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem celé řady ochranných známek o znění DURACELL a známek obsahující provedení „obalu“ výrobku – baterie žalobce a to platných nejenom na území ČR, ale i komunitárních ochranných známek a známek mezinárodních.

Tyto ochranné známky jsou dlouhodobě propagovány, nejenom formou prodeje dotčených výrobků, ale i formou masivní reklamy všemi dostupnými prostředky (internet, promo akce, letákové akce apod). V důsledku tohoto dlouhodobého užívání a propagování se staly ochrannými známkami s dobrým jménem ve smyslu § 8 dost. 2 písm c) zákona č. 441/2003 Sb.

Pokud se jedná o označení DURACELL a provedení „obalu“ výrobku žalovaného jedná se i zcela identické podoby s ochrannými známkami žalobce č. 165114 a 254733. V daném případě, po provedeném dokazování, má soud za to, že se jedná o porušování práv k ochranné známce s „dobrou pověstí“ ve vlastnictví žalobce. Ke stejným závěrům soud dospěl, pokud se týká komunitárních ochranných známek č. OHIM 64527 a 146670.

Užitím tohoto označení žalovaným dochází k nepoctivému těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Tuto nepoctivost soud spatřuje v tom, že žalovaný zvolil pro svůj výrobek tvar, provedení a označení shodné jako u výrobku žalobce, aby vyvolal ve spotřebiteli asociaci s kvalitním výrobkem žalobce („dlouho vydrží“) a tím evokoval kvalitu svého výrobku tj., že efekt jím vyráběného energetického nápoje též „dlouho vydrží“. Tato asociace přináší neoprávněnou výhodu žalovanému, které by ji jinak nedosáhl.

K otázce nekalé soutěže

Žalobce uvádí, že žalovaný se dopouští nekalé soutěže a to klamavého označení výrobků a služeb, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti.

Předpokladem takového vztahu mezi účastníky je otázka, zda jsou na relevantním trhu soutěžiteli.

V daném případě žalobce je výrobcem výrobků DURACELL, které jsou na trh v ČR umísťovány prostřednictvím třetí osoby společnosti Procter & Gamble Czech republic, s.r.o. a to od 1.1.2007. Žalobce se podílí na masivní reklamě tohoto výrobku.

V dosavadní judikatuře se pro většinu případů za soutěžitele považovali účastníci, kteří se ve stejném oboru střetávali na trhu se stejnými či obdobnými výrobky. Za relevantní trh se považovala oblast státu či území.

Soud se však domnívá, že tato koncepce ohraničení relevantního trhu neodpovídá současné situaci na globalizovaném trhu s výrobky, kdy je výrobek konkrétního výrobce na trh daného státu umísťován dovozcem či prodejcem (tj. třetí osobou), která se pak fakticky ocitá v soutěžním vztahu k případnému porušovateli. Je nesporné, že náklady na reklamu a propagaci výrobků dnes tvoří značnou část ceny výrobku a tyto náklady buď přímo či nepřímo nese i výrobce (který je však v zahraničí, nikoliv na trhu daného území).

Současné používané kritérium ohraničení trhu daným územím tedy neodpovídá komunitární koncepci volného pohybu zboží a služeb ve smyslu čl. 23 a čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. V současné době se tedy nejedná o tzv. zeměpisný trh, ale o tzv. výrobkový trh, s čímž počítá i samotná Komise ES (např. Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství 97/C 372/03) a tato definice má vliv na posouzení daného případu.

Vnitrostátní soud má povinnost použít v plném rozsahu právo Společenství a chránit práva, které právo Společenství přiznává jednotlivcům, a případně nepoužít jakékoli ustanovení práva, pokud by jeho použití za okolností daného případu vedlo k výsledku neslučitelnému s právem Společenství (viz. rozsudky ze dne 21. května 1987, 249/85, Albako, Recueil, ze dne 4. února 1988, Murphy, 157/86, Recueil, s. 673, bod 11, a ze dne 26. září 2000, Engelbrecht, C-262/97, Recueil, s. I-7321, bod 40).

V daném případě sice soud neshledal rozpor vnitrostátního práva s právem Společenství, přiklonil se však k názoru, že smyslem (a tudíž i konformním výkladem vnitrostátního práva) je posuzování vztahu soutěžitelů širěji tj. tak, že bude zohledňovat nikoliv za relevantní trh zeměpisný, ale výrobkový. Z tohoto pohledu se žalobce soutěžního vztahu na území ČR nepochybně účastní (jelikož jednáním žalovaného mu může vznikát přímá újma) a tudíž je soutěžitelem ve vztahu k žalovanému.

Bylo tedy prokázáno, že zásahem žalovaného (využíváním soutěžních výkonů, spočívající v dlouhodobé propagaci a inzerci výrobků žalobce, ve svůj prospěch) je naplněna dikce tzv. generální klauzule podle § 44 obch. zák. a konkrétně § 45 a § 47 obch. zák.

K otázce uložení povinnosti žalovanému poskytnout informace podle 3 zákona č.221/2006 Sb.

Podle § 3 zákona č. 221/2006 Sb. oprávněná osoba může požadovat vůči třetí osobě,

- a) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu držela zboží porušující právo, nebo
- b) která za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užívala služby porušující právo, nebo
- c) o níž bylo zjištěno, že za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytovala služby užívané při činnostech porušujících právo, anebo
- d) která byla označena osobou uvedenou v písmeni a), b) nebo c) jako osoba účastníci se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb, informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo.

(2) Není-li informace podle odstavce 1 poskytnuta dobrovolně v přiměřené lhůtě, může se jí oprávněná osoba domáhat návrhem u soudu v řízení o porušení práva. Soud žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení práva.

(3) Informace obsahují

- a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název a místo trvalého pobytu nebo sídla výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele a jiného předchozího držitele zboží nebo služby porušující právo,
- b) údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží či služby.

(4) Ustanovením odstavců 1 a 2 zůstávají nedotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících zejména

- a) právo získat informace v širším rozsahu,
- b) užití informací v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení,
- c) odpovědnost za zneužití práva na informaci,
- d) povinnost mlčenlivosti 3),
- e) právo odmítnout poskytnutí informací, pokud by osoba uvedená v odstavci 1 připustila svou vlastní účast nebo účast osob blízkých na porušování práva,
- f) ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů 4).

V řízení bylo prokázáno, že žalobce (který je oprávněnou osobou) vyzval žalovaného k poskytnutí informací o zboží a jeho původu a sám mu stanovil lhůtu do 28.10.2009. S ohledem na skutečnost, že k datu rozhodnutí soudu tato lhůta doposud neuplynula, nelze žalovanému požadovanou povinnost uložit, jelikož není zřejmé, zda žalovaný tuto povinnost splní dobrovolně či nikoliv. Uložení požadované povinnosti žalovanému by bylo na místě, pokud by žalovaný tyto informace neposkytl dobrovolně ve stanovené lhůtě, což se však žalobci prokázat nepodařilo.

Soud též uvádí, že výzva k poskytnutí informací byla žalovanému (jeho právnímu zástupci) doručena 21.10.2009, ke dni rozhodnutí soudu (23.10.2009) se nejednalo o lhůtu přiměřenou s ohledem na rozsah žádaných informací. V takto krátké lhůtě nemohl žalovaný patřičně reagovat.

K otázce rozsahu zveřejnění rozsudku

Soud má za to, že samotné zveřejnění záhlaví a výroku rozsudku je dostatečné a odpovídající smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 221/2006 Sb. (Oprávněné osobě, jejímuž návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele,

který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění). Z toho důvodu formu a rozsah satisfakce určil tak, jak je uvedeno ve výroku V tohoto rozsudku a to proto, že delší – celé uveřejnění rozsudku by pouze zvyšovalo náklady spojené s jeho uveřejněním a neplnilo by „větší“ satisfakční funkci tohoto uveřejnění.

K otázce územního dosahu uložené povinnosti žalovanému

V daném případě soud rozhodoval jako soud Společenství, s ohledem na skutečnost, že žalobce se domáhal mimo jiné ochrany svých komunitárních ochranných známek č. OHIM 64527 a 146670.

Podle čl. 97 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (které je účinné k datu rozhodování soudu)(dále jen „Nařízení“) při použití § 6 odst. 1 písm b) zákona č. 221/2006 Sb. Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství. (dále jen „soud Společenství“).

Podle bodu 16 preambule Nařízení rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek Společenství by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. Na všechna řízení týkající se ochranných známek Společenství by se měl vztahovat nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [4], pokud toto nařízení nestanoví z těchto ustanovení výjimky.

Jak vyplývá z čl. 97 Nařízení při použití čl. 103 téhož v případě „předběžných či ochranných opatření“ zdejší soud vystupuje jako soud Společenství a rozhoduje o těchto opatřeních s dosahem na celém území Evropské unie a to s ohledem na „jednotnou“ povahu ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 1 Nařízení, tj. rozhodnutí soudu má stejné účinky v celém Společenství. Uznání a výkon rozhodnutí soudu Společenství (zdejšího soudu) však může být realizován po provedení řízení ve smyslu Nařízení (ES) č. 44/2001, týkajících se uznání či výkonu (čl. 103 Nařízení).

Až v průběhu řízení bylo prokázáno, že žalovaný své nedovolené aktivity rozšiřuje i na území jiných států Evropského společenství (Slovensko, Estonsko). Proto soud o zdržovacím nároku žalobce rozhodl s dosahem pro území všech členských států Evropského společenství.

O úhradě SOP ve výši 2000,- Kč za rozšíření návrhu soud rozhodne samostatným usnesením.

Za řízení vznikly žalobci náklady právního zastoupení podle § 6 odst. 1 písm b) vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 15000,- Kč, náhrada RP ve výši 6x300,- Kč podle vyhl. č. 177/1996 Sb., 3x2000,- Kč podle § 9 za podané návrhy na nařízení předběžného opatření (při použití § 10 odst. 3 za podané odvolání proti nařízení předběžného opatření) + 19% DPH ve výši 4332,- Kč, zaplacený SOP ve výši 5000,- Kč tj. celkem 32132,- Kč. Protože byl žalobce ve vedeném řízení zcela úspěšný, soud žalovanému podle § 142 odst. 1 o.s.ř. uložil, aby mu náklady řízení zaplatil.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soud zdejšího.
Nesplní –li povinný dobrovolně tímto rozsudkem uložené povinnosti, mohou se oprávnění domáhat nařízení výkonu rozhodnutí.

V Praze dne 23. října 2009

Za správnost:
Rosendorfová

JUDr. Roman Horáček, Ph.D., v.r.
předseda senátu