



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu ve složení předsedkyně senátu JUDr. Růžena Kučerová a soudkyně JUDr. Helena Nebesařová a JUDr. Irena Karpíšková v právní věci

žalobkyně: **Heineken Česká republika , a.s.**, IČ 45148066,
sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice,
zastoupená advokátem JUDr. Milanem Kyjovským,
sídlem Poštovská 455/8, 602 00 Brno

proti
žalovanému: **Jarošovský pivovar a.s.**, IČ 04500504,
sídlem Pivovarská 303, 686 01 Uherské Hradiště,
zastoupený advokátem Mgr. Petrem Ostrouchovem,
sídlem Voršilská 130/10, 110 00 Praha 1

o porušování práv z ochranné známky a proti nekalé soutěži

takto:

- I. **Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se výroby, nabízení a prodeje piva pod označením „JAROŠOVKÉ“, „JAROŠOVSKÝ“, „JAROŠOVSKÁ“ a „JAROŠOV“ se zamítá.**

- II. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému stáhnout z trhu veškeré výrobky – pivo pod označením „JAROŠOVSKÉ“, „JAROŠOVSKÝ“, „JAROŠOVSKÁ a „JAROŠOV“ se zamítá.
- III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 10.164 Kč do tří dnů právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobou se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranné známky a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání. Dle žalobního tvrzení je žalobce vlastníkem slovní ochranné známky ve znění „JAROŠOV“, zapsané pod č. zápisu 28747 s datem práva přednosti k 1.11.2005 pro třídy výrobků mimo jiné PIVO.

Žalobce zjistil, že žalovaný prodává na trhu v České republice pivo pod označením „JAROŠOVSKÉ PIVO“, když výrobcem výrobku je žalovaný. Žalovaný na trhu České republiky nabízí pivo s označením „JAROŠOVSKÉ, É,Á“ v různých variantách. Žalovaný nabízí pivo prostřednictvím internetu, např. na webových stránkách www.jarosovskypivovar.cz. Na webových stránkách provozovaných žalovaným je dále výslovně uveden i seznam mnoha provozoven na území České republiky, kde lze nakoupit „JAROŠOVSKÉ PIVO“, v lahvi nebo PET lahvi. Na webových stránkách je dále uveden seznam provozoven, kde lze předmětné pivo ochutnat, a to točené „JAROŠOVSKÉ PIVO“

Žalovaný tím, že nabízí a prodává piva označené jako „JAROŠOVSKÉ“, „JAROŠOVSKÝ“, „JAROŠOVSKÁ“, porušuje práva k ochranné známce žalobce. Označení používaným žalovaným na jeho výrobku ve vztahu ke slovní ochranné známce žalobce je téměř shodné, vysoce podobné a zaměnitelné se starší známkou žalobce. Žalobce vyzval žalovaného, aby se zdržel porušování práv dopisem ze dne 7.5.2019.

Žalovaný se dopouští nekalosoutěžního jednání žalovaného. Žalobce a žalovaný jsou přímí konkurenti v hospodářské soutěži. Jednání žalovaného porušuje dobré mravy soutěže, protože přímo porušuje dle §8 zákona č. 441/2003 Sb, které upravuje právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku. Jednání žalovaného je způsobilé přivodit újmu žalobci a také spotřebitelům, protože prodejem předmětných výrobků snižuje prodej výrobků žalobce, snižuje hodnotu ochranné známky žalobce. Jednání žalovaného má charakter nedovoleného užívání a porušování práv vyplývajících z ochranné známky žalobce dle zákona o ochranných známkách, takové jednání lze hodnotit jako jednání nekalosoutěžní.

Žalovaný navrhuje zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný označil za nesporné, že vyrábí v obci Jarošov v objektu č.p. 300, č.pozemkové parcely č. 368 zapsaných na LV č. 236 obec Uherské Hradiště, katastrální území Jarošov u Uherského Hradiště pivo. Žalovaný u svých výrobků uvádí místo jejich původu a užívání přídavného jména „JAROŠOVSKÝ/É, a Á“. odkazuje na to, že daný výrobek vyrábí v obci Jarošov. Pokud žalovaná vyrábí své výrobky v obci Jarošov nemůže jí být upírána možnost označovat jej přídavným jménem „JAROŠOVSKÝ“/Á/É“, které odkazuje na zeměpisný původ výrobku.

Žalovaný podal návrh na zrušení ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví pro její neužívání, žalovanému není známo, že by žalobce pod označením odpovídající ochranné známce nabízel výrobky nebo poskytoval služby. Ochranná známka má pouze blokační efekt.

Žalovaný dále uvedl, že žalobce se nemůže domáhat práv z ochranné známky vzhledem k tomu, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, když ji vytvořil s odkazem na zeměpisný původ výrobků a služeb.

Výrobky žalovaného jsou označeny etiketou s výrazným grafickým zpracováním, které odlišují tyto výrobky od výrobku žalobce. Veřejnost vnímá etikety výrobků žalovaného jako svébytný a hodnotový design, jehož součástí je označený JAROŠOVSKÝ/Á/É, který odkazuje na zeměpisný původ daných výrobků. Žalovaný výraz JAROŠOV na v obalech svých výrobků, neužívá, užívá pouze prvek JAROŠOVSKÝ/Á/É vždy ve spojení s dalšími prvky, to zejména popis ve vztahu k výrobkům pivo, ležák. Žalovaný nezasahuje do práv z ochranné známky žalobce a nejedná nekalosoutěžně, kdy vyrábí své pivo v obci Jarošov, označuje je jako JAROŠOVSKÉ/Ý/É a výrobky mají jedinečný oceňovaný design, který je schopen tyto výrobky dostatečně odlišit od konkurenčních výrobků.

Z výpisu databáze ÚPV bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka slovní JAROŠOV s datem podání přihlášky 1.11.2005 s datem zápisu 22.2.2007, č. zápisu 287477 pro vlastníka Heineken Česká republika a.s. pro třídu 32 výrobků mimo jiné pivo.

Z výpisu registru doménových jmen bylo zjištěno, že bylo zapsáno doménové jméno JAROSLAVSKÝ PIVOVAR, cz držitel domény je Zemský městský pivovar a.s.

Z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem bylo zjištěno, že 4.5.1992 byla zapsána obchodní firma Heineken Česká republika a.s.

Z výpisu obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně bylo zjištěno, že dne 21.10.2015 byla zapsána obchodní firma JAROŠOVSKÝ PIVOVAR a.s. se sídlem Pivovarská 303, Jarošov, Uherské Hradiště.

Z webové stránky jaroslavskýpivovar.cz bylo zjištěno, že obsahuje nabídku JAROŠOVSKÉHO PIVOVARU se sídlem Pivovarská 303, Jarošov, a to nabídku JAROŠOVSKÉHO PIVA s tím, že je uveden sortiment JAROŠOVSKÝ LEŽÁK, JAROŠOVSKÝ ŠOHAJ, JAROŠOVSKÝ JURAJ, JAROŠOVSKÁ DESÍTKA, JAROŠOVSKÁ IPA, JAROŠOVSKÁ ADVENTNÍ, JAROŠOVSKÉ BLATNICKÉ, JAROŠOVSKÝ STOUT, JAROŠOVSKÝ LETNÁK, JAROŠOVSKÁ CÉRKA, JAROŠOVSKÉ VELIKONOČNÍ IPL.

Z prohlídky u dvou vzorků obalů bylo zjištěno, že obsahuje vinětu označenou JAROŠOVSKÁ DESÍTKA a JAROŠOVSKÝ LEŽÁK. s označením výrobce JAROŠOVSKÝ PIVOVAR a.s. Účtenky vydané . dne 23.1.2020 bylo zjištěno, že se týká prodeje výrobků JAROŠOVSKÝ LEŽÁK.

Z výzvy právního zástupce žalobce ze dne 7.5.2019 bylo zjištěno, že požadoval, aby se žalovaný zdržel užívání označení JAROŠOVSKÉ, JAROŠOVSKÝ na svých výrobcích.

Z dopisu právního zástupce žalovaného ze dne 27.5.2019 bylo zjištěno, že žalovaný uvedl, že do ochranné známky žalobce nezasahuje, protože označení JAROŠOVSKÝ, JAROŠOVSKÉ na výrobcích je označení zeměpisného původu výrobku, neboť výrobky jsou vyráběny v Jarošově, v části obce Uherské Hradiště.

Z faktury č. 1731084120, 1731082672, 1731083333, 1731084119 a 17310906060 bylo zjištěno, že byly vystaveny 29.6.2017, 30.6.2017 a 17.7.2017. Faktury vystavil Heineken Česká republika a.s.

na adrese U Pivovaru 1, Krušovice pro plátce DAR-Vaidiš David, Heineken Česká republika, a.s. U Pivovaru 1, Krušovice, na faktuře je uvedeno reklamace 548 134 121, dodávka vždy dvou kusů keg 30 litrů JAROŠOV 11.

Z faktury č. 1631082081 z 28.6.2016, 1631099419 z 29.7.2016, 163109926 z 29.7.2016, 1631116313 z 30.8.2016, a č. 1631130319 z 26.9.2016 bylo zjištěno, že žalobce fakturoval plátců WINE LIFE a.s., se sídlem Železná 689/7b Brno mimo jiné JAROŠOV výčepní sud keg 50 litrů včetně kegu vlastní vratné STAROBRNO 50 litrů.

Z informace o pozemku z katastru nemovitostí a to z LV 236 bylo zjištěno, že na území Uherského Hradiště se nachází budova č.p. 303 průmyslový objekt, vlastnické právo JAROŠOVSKÝ PIVOVAR a.s., Pivovarská 303, Jarošov.

Z článku JAROŠOVSKÝ PIVOVAR uspěl ve prestižní soutěži uveřejněného na idnes.cz dne 27.11.2017. bylo zjištěno, že agentura, LITTLE GRETA, která zpracovávala návrhy etiket JAROŠOVSKÉHO PIVA získala ocenění za design pivních etiket v soutěži World Beer Awards.

V článku JAROŠOVSKÝ PIVOVAR má světovou etiketu uveřejněného na www.idobryden.cz . dne 11.9.2018 bylo zjištěno, že uvedl, že česká agentura LITTLE GRETA získala ocenění za etikety na lahvích JAROŠOVSKÉHO PIVA Red Dot Awards.

Z facebooku JAROŠOVSKÝ PIVOVAR bylo zjištěno, že byl uveřejněn článek 7.2.2017, že je konečně postaveno a vaří se. Výroba byla zahájena v únoru 2017.

Žalovaný namítl nepravost databáze žalobce- stáčírna keg z roku 2015, 2016. Soud považoval za nadbytečné provádět výslech pracovníka IT žalobce k těmto dokumentům a výslech předsedy představenstva společnosti WINE LIFE a.s. s ohledem na následující právní závěry.

Na základě výše uvedených tvrzení a zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobce domáhal ochrany práva vlastníka ochranné známky a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání. V řízení bylo prokázáno výpisem z databáze ÚPV, že žalobce je vlastníkem ochranné známky slovní ve tvaru JAROŠOV pro třídu výrobku 32 mimo jiné PIVO. V řízení bylo dále prokázáno webovými stránkami jarosovskypivovar.cz a nesporným tvrzením účastníků, že žalovaný vyrábí a dodává na trh v České republice piva a to s označením: JAROŠOVSKÝ/É/ Á a dalším slovním prvkem.

V řízení bylo prokázáno, že žalovaný, jehož firma zní JAROŠOVSKÝ PIVOVAR a.s. sídlí v katastrálním území Jarošov v Uherském Hradišti.

Dle § 10 odst. 1 písm.b) zákona č. 441/2003 Sb. není vlastníkem ochranné známky oprávněn zakázat třetím osobám užívatv obchodnímu styku označení zeměpisného původu. Soud tudíž neshledal zásah do ochranné známky žalobce ve tvaru JAROŠOV vzhledem k tomu, že žalovaný sídlí a má provozovnu v místní části města s označením JAROŠOV, pokud na svých výrobcích uvádí, označení JAROŠOVSKÝ, JAROŠOVSKÉ, JAROŠOVSKÁ, pak se jedná o označení zeměpisného původu výroby předmětných piv, tudíž účinky ochranné známky jsou dle ust. § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. vůči žalovanému omezeny.

Soud neshledal důvodný ani nárok z titulu ochrany proti nekalé soutěži. Žalobce ve svém tvrzení uvedl, že se žalovaný dopouští nekalosoutěžního jednání vzhledem k tomu, že žalobce a žalovaný jsou konkurenti v hospodářské soutěži a žalovaný jedná v rozporu s dobrým mravy, protože porušuje §8 zákona č. 441/2003 Sb., to znamená výlučné právo vlastníka ochranné známky užívat ochrannou známku.

Soud neshledal nekalosoutěžní jednání žalovaného vzhledem k tomu, že neshledal zásah žalovaného do ochranné známky žalobce. Soud neshledal ani nakalosoutěžní jednání žalovaného, které by vyvolávalo nebezpečí záměny nebo parazitování na pověsti žalobce. Žalobce v řízení netvrdil ani neprokazoval, že by žalovaný dodával na trh výrobky s označením JAROŠOV. Soud dospěl k závěru, že žalobce v řízení neunesl důkazní břemeno ke skutečnosti, že výrobky žalovaného jsou zaměnitelné s výrobky žalobce nebo parazitují na pověsti žalobce. Žalobce přes poučení soudu dle ust. § 118 a) o.s.ř. v řízení neprokázal jakým konkrétním způsobem žalobce označuje své výrobky při nabízení a dodávání na trh. V řízení pak bylo prokázáno, že žalovaný označuje piva výraznou etiketou s výrazným designem, který zabraňuje vyvolání klamavého dojmu, že by šlo o výrobky dodávané na trh žalobcem.

Soud tudíž neshledal žalobu důvodnou ani z titulu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání a žalobě nevyhověl v plném rozsahu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení žalovaného činí náhrada nákladu právního zastoupení za tři úkony po 2 .500 Kč, 3x 300 Kč paušál a DPH 1. 761 Kč.

P o u č e n í :

Proti tomu rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li povinnost stanovená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný požádat o výkon rozhodnutí u obecného soudu povinného.

V Praze dne 28.ledna 2020

JUDr. Růžena Kučerová, v.r.
předsedkyně senátu.