



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr.Helenou Nebesařovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: A/ **LEGO Trading s.r.o.**, se sídlem U Nákladového nádraží 10, Praha 3, IČ: 25093762 a B/ **LEGO Systems A/S**, Billund, DK-7190, Dánsko, oba zast. JUDr.Karlem Čermákem, Ph.D., LL.M, advokátem, Národní 32, Praha 1, proti žalovanému: **Global Express a.s.**, se sídlem Komunardů 1091/36, Praha 7, IČ: 64949044, zast.Mgr.Karin Pomaizlovou, advokátkou, Strossmayerovo nám.977/2, Praha 7 – Holešovice, o ochranu proti nekalé soutěži

t a k t o :

- I. Žaloba s návrhem, aby žalovaný byl uznán povinným zdržet se ve vztahu k oběma žalobcům uvádění na trh v České republice výrobních řad MINI a MICRO výrobků MEGA BLOKS, se **zamítá**.
- II. Žaloba s návrhem, aby žalovaný byl uznán povinným zaplatit žalobci B/ částku 500.000,-Kč z titulu přiměřeného zadostiučinění, se **zamítá**.
- III. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému náklady řízení v částce 56.108,50 Kč k rukám právní zástupkyně Mgr.Karin Pomaizlové do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobci se podanou žalobou původně ve věci 41 Cm 32/2002 domáhali proti žalovanému společnosti MATTANELLI a.s. totožného rozhodnutí jak ve výroku I. uvedeno a zaplacení zadostiučinění v částce 1,000.000,-Kč. V žalobě uvedli, že žalobce A/ je výhradním dovozcem a distributorem výrobků LEGO v České republice. Žalobce B/ je výrobcem a distributorem výrobků LEGO po celém světě. Společnost LEGO byla založena v Dánsku v roce 1932 a v roce 1949 začala vyrábět plastové stavebnice pro děti, přičemž od roku 1955 prodává stavebnicové hračky pod názvem LEGO. V roce 1958 si LEGO nechalo patentovat svůj současný systém spojování stavebnicových kostek pomocí výstupků a trubiček a způsob, jak se spojují kostky LEGO a v roce 1967 byla patentována stavebnice DUPLO / také ve vztahu systému spojování pomocí výstupků a trubiček a ke způsobu, jak se spojují stavebnicové kostky LEGO a DUPLO/ Do roku 1990 se LEGO stalo jedním z deseti největších světových výrobců hraček. V roce 1972 vstoupila společnost LEGO na trh v bývalém Československu a v roce 1992 si v České republice otevřela své stálé obchodní zastoupení. Žalovaný dováží, distribuuje a prodává výrobky Ritvik, mezi které patří i stavebnicové kostky řad MEGA BLOK MINI a MICRO, které jsou výrazně podobné stavebnicovým prvkům výrobní řady LEGO DUPLO a jsou téměř identické se stavebnicovými prvky hraček LEGO originál a výrobní řady LEGO Creator. Kanadská společnost Ritvik Holdings poprvé uvedla na trh své stavebnice pro děti až v roce 1985. Výrobní řada MEGA BLOK MINI byla uvedena na trh roku 1989 a řada MEGA BLOK MICRO roku 1991. Společnost Ritvik Holdings Inc. si poprvé zaregistrovala ochrannou známku MEGA BLOK v České republice v říjnu 1995. Žalovaná společnost byla založena v lednu 2000 a výrobky MEGA BLOK byly k dostání na trhu v České republice až od roku 1998, přičemž žalovaný se stal výhradním dovozcem těchto výrobků v srpnu 2000. Žalobci mají za to, že výrobky MEGA BLOK MICRO jsou otrockými napodobeninami stavebnic LEGO, které jsou distribuovány a prodávány v České republice a poukázal na předložené vzorky stavebnic žalobců a žalovaného. Žalobci dále namítli, že kromě otrockého napodobování jednotlivých stavebnicových prvků jsou stavebnice MEGA BLOK baleny do krabic s různými motivy a vozidly, které se velmi podobají nebo se téměř shodují s obaly LEGO. Výrobní řady MEGA BLOK MINI pak dle žalobce lze přirovnat k výrobním řadám LEGO DUPLO. Žalobci mají za to, že jednání žalovaného spočívající v dovozu, distribuci a prodeji uvedených výrobků MEGA BLOK v České republice představuje nekalou soutěž, kterou zakazují ust. § 47 a § 48 obch.zák. Žalovaný neučinil opatření, která od něj lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo podstatně omezil. Jednání žalovaného přispívá k vyvolání nebezpečí záměny výrobků LEGO a MEGA BLOK ve prospěch žalovaného a na úkor žalobce. Takové jednání je parazitováním na jméno, pověsti a goodwillu společnosti LEGO.

V průběhu řízení navrhli žalobci přistoupení společnosti Global Express a.s. do řízení na straně žalované s tím, že tato společnost rovněž začala uvádět na trh v České republice výrobní řady MINI a MICRO stavebnic MEGA BLOKS, čímž se ze stejných důvodů jako 1. žalovaný dopouští jednání nekalé soutěže. Žalobci pak upravili petit žaloby tak, že po každém ze žalovaných požadovali vyjma zdržovacího nároku zaplacení částky 500.000,-Kč z titulu přiměřeného zadostiučinění. Usnesením ze dne 15.6.2006 byl soudem přípuštěn vstup společnosti Global Express a.s. do řízení jako dalšího účastníka na straně žalované. Ke dni 20.7.2006 byl na společnost MATTANELLI a.s. prohlášen konkurz, řízení bylo tudíž ze zákona přerušeno. Následně vzal žalobce z důvodu prohlášení konkurzu proti 1. žalovanému společnosti MATTANELLI a.s. žalobu zpět a navrhl pokračovat v řízení pouze se žalovanou společností Global Express a.s. Soud proto usnesením ze dne 4.2.2008 vyloučil žalobu ve věci

proti žalované společnosti Global Express a.s. k samostatnému řízení. Věc byla dále vedena pod sp.zn. 41 Cm 26/2008.

Žalovaná společnost Global Express a.s. navrhla zamítnutí žaloby s tím, že napadené výrobkové řady MICRO a MINI stavebnic MEGA BLOKS, které v České republice distribuuje, vyrábí řadu let v Kanadě společnost Mega Bloks Inc. /dříve Ritvik Holdings Inc./. Výrobní řadu MAXI uvedla tato společnost poprvé v roce 1985 a výrobková řada MINI následovala v roce 1989 a výrobková řada MICRO v roce 1991. Společnost Mega Bloks Inc. je druhým největším světovým výrobcem a prodejcem dětských stavebnic a prodává své stavebnice ve více než 100 zemích světa. Žalovaný nepopírá, že stavebnice MEGA BLOKS jsou celosvětovým konkurentem stavebnic LEGO a LEGO DUPLO žalobce B/. Společnost Mega Bloks Inc. má vlastní vývojové oddělení, které se zabývá vývojem a konstrukcí nových modelů stavebnic MEGA BLOKS. Žalovaný pak odkázal na rozhodnutí obecných soudů po celém světě, které s převážnou většinou pravomocně potvrdily, že společnost LEGO nemá monopol na stavebnicové kostky svých stavebnic, ale že i jiní výrobci mají právo uvádět na trh své vlastní stavebnice založené na stejném principu – stejné stavebnicové kostky, která je shodná se stavebnicovou kostkou LEGO a je s ní kompatibilní. Z uvedeného vyplývá, že stavebnice MEGA BLOKS nejsou produktem pirátů ani výrobců levných asijských hraček, ale výrobkem solidní zavedené firmy, která investuje nemalé prostředky do vývoje vlastních stavebnic a do budování vlastní značky a dobré pověsti mezi spotřebiteli. Stavebnice MEGA BLOKS výrobních řad MICRO a MINI jsou prodávány na českém trhu již od roku 1996, prvním distributorem na území České republiky byla společnost Burda Toys, spol. s r.o. Pokud se žalobci odkazují v žalobě na patentování systému spojování stavebnicových kostek v roce 1958, žalovaný k tomu namítl, že co jednou bylo chráněno patentem jako nové technické řešení založené na funkčním spojování dvou kostek, a bylo uznáno za funkční princip způsobilý být předmětem patentu, nemůže být po uplynutí patentové ochrany nárokováno jako nefunkční prvek s rozlišovací funkcí. Žalovaný proto odmítl, že by se dopustil nekalosoutěžního jednání. Výrobce Mega Bloks Inc. a žalovaný učinili veškerá opatření, která od nich lze požadovat, aby nebezpečí záměny se stavebnicemi žalobce B/ vyloučili či podstatně omezili, a to: stavebnice MEGA BLOKS jsou prodávány pod vlastním nezaměnitelným označením MEGA BLOKS, které je chráněno ochrannou známkou; investovali nemalé prostředky do propagace a reklamy těchto stavebnic; každý stavebnicový prvek stavebnice MEGA BLOKS s výrobní řady MICRO a MINI je opatřen logem MEGA BLOKS; obaly jednotlivých modelů stavebnic jsou odlišné od obalů stavebnic žalobce B/; typy jednotlivých hraček, které lze ze stavebnic MEGA BLOKS sestavit, nejsou zaměnitelné se stavebnicemi žalobce B/. Žalobci se zcela neoprávněně domáhají ochrany z titulu nekalé soutěže, aby 25 let poté, co skončila patentová ochrana na základní stavebnicové kostky LEGO a LEGO DUPLO, uměle potlačili řádnou konkurenci na trhu. Z tohoto titulu nelze připustit nároky žalobců na příliš obecný a široký zákaz všech stavebnic MICRO a MINI MEGA BLOKS. Žalovaný dále zdůraznil, že žalobci napadají napodobování svých stavebnicových kostek v prvcích, které jsou již z jejich povahy funkčně a technicky předurčeny, o čemž svědčí právě patentové nároky zaniklých patentů. Žalovaný v této souvislosti poukázal na skutečnost, že žalobce se neúspěšně snažil chránit základní stavebnicovou kostku prostorovou ochrannou známkou, přičemž tato ochranná známka Společenství byla vymazána s odkazem na to, že tvar základní stavebnicové kostky je funkčně a technicky předurčen a neobsahuje žádný estetický prvek, který by umožnil její rozlišovací způsobilost, a to ani získanou rozlišovací způsobilost v důsledku dlouhodobého a rozsáhlého užívání.

Žalobci v replice k vyjádření žalovaného uvedli, že jednání žalovaného především naplňuje znaky skutkové podstaty ust. § 47 písm. c/ obch. zák. Toto ustanovení zakazuje tzv. otrocké napodobování. Nekalého soutěžního jednání podle cit. ust. se dopustí soutěžitel, který by napodobil cizí prvek – včetně jeho technických nebo funkčních rysů jako takový, a to bez vlastního přínosu a způsobem, který na trhu nutně vyvolá nebezpečí záměny s výrobkem, který tento soutěžitel napodobil. Naplnění této skutkové podstaty pak není vázáno na žádné další doplňující podmínky kromě způsobnosti vyvolat nebezpečí záměny. Žalobce v této souvislosti odkázal na rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Cmo 237/2007-140 ze dne 4.12.2007, v němž se řešil případ skutkově i právně zcela obdobný této věci, totiž legalitou z hlediska § 47 písm. c/ obch. zák. uvádění na trh otrockých napodobenin stavebnic LEGO. V uváděném případě šlo o otrocké napodobeniny ENLIGHTEN pocházející z Číny. Stavebnicové kostky ENLIGHTEN byly stejně jako stavebnicové kostky MEGA BLOKS stoprocentními kopiemi stavebnicových kostek LEGO, pokud jde o tvar, design a dále i použité rozměry a barvy. Jediným rozdílem bylo, že kostky nebyly opatřeny nápisem LEGO, nýbrž nápisem EINLIGHTEN. Citovaným rozsudkem Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně Krajského soudu v Českých Budějovicích ve výroku, kterým bylo žalovanému uloženo zdržet se uvádění stavebnic ENLIGHTEN na trh v České republice. Žalobci dále zdůraznili, že z obsahu uvedeného rozhodnutí vyplývá, že uvádění na český trh otrockých napodobenin stavebnic LEGO označených jako ENLIGHTEN je také projev parazitní soutěže. Rovněž tak dle žalobců se žalovaný při uvádění výrobků MEGA BLOKS na český trh neoprávněně opírá o dobrou pověst podniku žalobců a jejich výrobků, stavebnicových kostek LEGO s cílem získat prospěch, jehož by jinak nedosáhl.

Mezi účastníky nebylo v řízení sporným, že jsou soutěžiteli na českém trhu v oblasti prodeje stavebnic pro děti. Dále nebylo sporu o tom, že žalobce A/ je výhradním dovozcem a distributorem výrobků LEGO žalobce B/ na území České republiky. Sporným nebyla ani skutečnost, že žalobce B/ od roku 1955 prodává stavebnicové hračky pro děti, přičemž v roce 1958 si nechal patentovat současný systém spojování stavebnicových kostek pomocí výstupků a trubiček a způsob, jak se tyto kostky spojují. Společnost LEGO pak vstoupila na český trh z předm. stavebnicemi v roce 1972. Dále nebylo sporným, že kanadská společnost Mega Bloks Inc. na přelomu osmdesátých a devadesátých let začala vyrábět dětské stavebnice MEGA BLOKS řady MINI a MICRO, přičemž na trh v České republice začala tyto výrobky dovážet v polovině devadesátých let. Žalovaný nerozporoval, že uvedené stavebnice MEGA BLOKS distribuuje a prodává na území České republiky od roku 2006 dosud. Spornou nebyla rovněž skutečnost, že předm. výrobky MEGA BLOKS obsahují shodně s výrobky LEGO stavebnicové prvky, založené na principu spojování dutých kostek pomocí výstupků na horní ploše a systému trubiček uvnitř dutiny kostky. Dále nebylo sporu o tom, že stavebnicové kostky vyráběné žalobcem B/ nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví, platnost patentové ochrany vypršela.

Z předložených vzorků stavebnic LEGO a stavebnic MEGA BLOKS, distribuovaných žalovaným, soud zjistil následující skutečnosti. Stavebnice LEGO a LEGO DUPLO žalobců a stavebnice MEGA BLOKS řady MINI a MACRO se shodně sestávají z plastových spojovacích kostek v různých barvách, přičemž stavebnice z převážné většiny mají vždy konkrétní motiv vyobrazený na krabici a základní kostky jsou pak doplňovány dalšími prvky potřebnými k sestavení daného modelu. Stavebnice MEGA BLOKS MINI jsou zejména určeny k sestavování libovolných motivů, na každé jednotlivé kostce je však vyryto označení MEGA BLOKS. Krabice žalobců jsou označeny na všech stranách logem s nápisem LEGO

v bílé barvě žlutě orámovaném v červeném čtverci a krabice žalovaného jsou výrazně označeny logem s nápisem MEGA BLOKS v červené barvě bíle orámovaném v modrém obdélníku. Mezi účastníky nebylo sporným, že obě uvedená loga jsou chráněna na území České republiky řádně zapsanými ochrannými známkami. Z provedeného dokazování pak vyplynulo, že ani v jednom případě při srovnávání stavebnic žalobců a žalovaného nebyl shledán ve svém komplexu totožný obal, potažmo obsah krabice, sestávající se z jednotlivých prvků stavebnice. Pokud se objevují obdobné motivy stavebnic, pak design krabic stavebnic MEGA BLOKS má vždy vlastní ztvárnění odlišné od designu stavebnic LEGO. Tato skutečnost pak souvisí i z obsahem stavebnic, které se skládají z jednotlivých dílů určených k sestavení příslušného modelu.

Soud dále provedl v návaznosti na odkaz žalobce týkající se rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Cmo 237/2007 ze dne 4.12.2007 důkaz stavebnicemi LEGO a stavebnicemi ENLICHTEN, které byly předmětem dokazování v tomto řízení, přičemž je zcela zjevné, že zde porovnávané výrobky a ztvárnění obalů jsou vyjma odlišného označení LEGO a ELIGHTEN v několika případech zcela totožné, a to včetně barevného provedení, celkového designu, obrázků postaviček a předmětů, a tomu odpovídající i shodné složení jednotlivých součástí stavebnic.

V řízení dále k důkazu předložili oba účastníci výsledky spotřebitelského průzkumu. Z žalobcem objednaného průzkumu vyplynulo, že respondentům byly předkládány fyzické vzorky stavebnicových kostek LEGO a MEGA BLOKS, přičemž 63% respondentů u vzorku LEGO spontánně si spojilo vzorek se značkou LEGO. Pokud byl spotřebitelům předložen vzorek stavebnicových kostek MEGA BLOKS, 54% respondentů spontánně uvedlo, že se jedná o vzorek LEGO, jen 5% respondentů správně uvedlo, že se jedná o výrobek značky MEGA BLOKS. Z průzkumu objednaného žalovaným bylo zjištěno, že byly po odstranění loga použity tři kostičky: a/ ze stavebnice LEGO, b/ ze stavebnice KAWADA, která má výstupky vyšší než kostka ze stavebnice LEGO a c/ kostku uměle vytvořenou, která měla výstupky osmihranné a nikoliv kulaté. Třetina oslovených respondentů pak testovala kostku LEGO, jedna třetina kostku KAWADA a jedna třetina kostku c/. Většina respondentů pak bez ohledu na to, která kostka jim byla předložena, odpověděla, že se jedná o LEGO - u kostky a/ 64,5%, u kostky b/ 58,6% a u kostky c/ 55,8%.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba z titulu ochrany proti nekalé soutěži není důvodná. Žalobce svoji žalobu opírá především o ust. § 47 písm. c/ obch. zák. Podle cit. ust. je vyvolání nebezpečí záměny napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobků funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň omezil. Předpokladem naplnění této zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže je i splnění podmínek generální klauzule dle ust. § 44/1 obch. zák., tj. vyjma jednání v hospodářské soutěži i rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit soutěžiteli újmu. Soud má za to, že s ohledem na shora provedené dokazování nelze hodnotit výrobky MEGA BLOKS jako otrocké napodobeniny, jak se domnívá žalobce. Pokud součástí stavebnic distribuovaných žalovaným jsou kostky svým rozměrem a vzhledem / výstupky a trubičky za účelem spojování/ shodné se stavebnicovými kostky LEGO, pak tato shodnost dle názoru soudu spočívá ve funkčním, technickém a estetickém předurčení povahy tohoto výrobku. O tomto závěru pak svědčí i nesporná skutečnost, že princip napojování kostek byl předmětem patentu jak shora uvedeno.

Po vypršení patentové ochrany pak nemůže žalobce B/ bránit konkurenčním firmám, aby vstoupily na trh s výrobky založenými na tomto principu, pokud nejsou naplněny znaky nekalosoutěžního jednání. V daném případě bylo prokázáno, že každá jednotlivá základní kostka MEGA BLOKS je označena tímto názvem, krabice jsou výrazně opatřeny ochrannou známkou MEGA BLOKS. Z designu a ztvárnění obrázků na obalech stavebnic MEGA BLOKS lze dovodit vlastní ztvárnění motivů jednotlivých modelů, čemuž potažmo odpovídají i doplňující prvky stavebnice odlišné od stavebnice žalobců. Soud má za to, že z hlediska posouzení, zda se jedná o nekalou soutěž, je třeba předm. výrobky posuzovat jako celek, a to včetně obalů, neboť spotřebitel při nákupu konkrétní stavebnice vybírá podle motivů ztvárněných na krabici, když ani nemá možnost zkoumat jednotlivé fyzické prvky stavebnice uvnitř krabice. Soud proto dospěl k závěru, že žalovaný učinil veškerá opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň omezil. Stavebnice LEGO řadu let požívaly patentové ochrany monopolního typu, což může asociovat u průměrného spotřebitele, že si jednotlivé kostky či stavebnice, založené na předm. principu, spojuje spontánně s výrobcem LEGO, jak ostatně vyplynulo z provedených spotřebitelských průzkumů, vyžádaných oběma účastníky. S ohledem na shora provedené dokazování pak není na místě odkaz žalobce na závěry rozsudku Vrchního soudu v Praze 3 Cmo 237/2007, neboť při rozhodování o stavebnicích ENLIGHTEN čínského výrobce soud vycházel ze zcela jiné důkazní situace. V této souvislosti k námitkám žalobce je třeba konstatovat, že pokud se zdržovací petit týkal obecně všech stavebnic ENLIGHTEN uváděných na trh v České republice, je potom irelevantní, že některé stavebnice této značky nebyly 100% napodobeninou stavebnic LEGO, když v ostatních případech bylo nekalosoutěžní jednání prokázáno. S ohledem na národní právní úpravu nekalé soutěže se soud nezabýval účastníky předloženými rozhodnutími zahraničních soudů.

S ohledem na shora uvedené závěry pak nelze spatřovat v distribuci stavebnic MEGA BLOKS žalovaným jednání v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a naplnění zvláštní skutkové podstaty ust. § 48 obch. zák. parazitování na pověsti. Žalovaný distribuuje tyto výrobky na trh v České republice až od roku 2006, přičemž navázal v té době již na zavedený prodej stavebnic MEGA BLOKS na českém trhu jeho předchůdci, nelze proto v jednání žalovaného spatřovat parazitování na pověsti výrobků LEGO. Soud proto ze všech uvedených důvodů žalobu v celém rozsahu zamítnul jak ve výroku uvedeno.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142/1 o.s.ř. Žalovanému byla přiznána náhrada za právní zastoupení dle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění platném do 31.8.2006, a to odměna v celkové výši 45.200,-Kč, dále 2x RP po 75,-Kč a 6x RP po 300,-Kč plus 19% DPH, celkem k náhradě 56.108,50 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Praze dne 13. února 2009

JUDr. Helena Nebesařová v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost:
Veronika Vyhnanáková