

ORIGINAL

Jednací číslo : 11 Cm 223/2003-37



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Toto rozhodnutí bylo provedeno

dnem:

13.9.04

Krajský soud v Brně

dnem:

20.9.04

Je vykonatelné od:

Podpis:

vyřiz. I+IV 17.9.04
vyřiz. II+III 14.10.04

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Borisem Filemonem

v právní věci žalobce : adidas - Salomon AG, se sídlem Adi-Dassler-Strasse, D 90074, Herzogenaurach, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou advokátní kanceláře Balcar Polansky Norton Rose v.o.s. se sídlem E. Peškové 15, 151 31 Praha 5, proti žalovanému: SVITAL CZECH a.s., IČ: 26255065, se sídlem Česká 29, Brno, o zdržení se prodeje a o uložení povinnosti uveřejnit omluvy

takto :

- I. Žalovaný je povinen zdržet se prodeje obuvi označené čtyřmi diagonálními, rovnoběžnými pruhy v kontrastní barvě vůči základní barvě obuvi umístěnými po obou stranách obuvi vztupně směrem ke špičce obuvi, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.**
- II. Žalovaný je povinen do jednoho měsíce po právní moci rozsudku uveřejnit na vlastní náklady v celostátně distribuované části deníku Mladá fronta DNES v rozsahu 1/32 novinové strany inzerát následujícího znění:**
„Společnost SVITAL CZECH a.s. oznamuje tímto veřejnosti, že na základě pravomocného rozsudku soudu zastavuje s okamžitou platností prodej obuvi označené čtyřmi diagonálními, rovnoběžnými pruhy v kontrastní barvě vůči základní barvě obuvi umístěnými po obou stranách obuvi vztupně směrem ke špičce obuvi porušující práva společnosti adidas-Salomon AG jako majitele ochranných známek. Za prodej těchto výrobků se společnost SVITAL CZECH a.s. omlouvá společnosti adidas-Salomon AG.“
- III. Žalovaný je povinen do jednoho měsíce po právní moci rozsudku uveřejnit na vlastní náklady v celostátně distribuované části deníku Mladá fronta DNES v rozsahu 1/32 novinové strany inzerát následujícího znění:**
„Společnost SVITAL CZECH a.s. oznamuje tímto veřejnosti, že na základě pravomocného rozsudku soudu zastavuje s okamžitou platností prodej obuvi označené čtyřmi diagonálními, rovnoběžnými pruhy v kontrastní barvě vůči základní barvě obuvi umístěnými po obou stranách obuvi vztupně směrem ke špičce obuvi, neboť se jejím prodejem dopustila nekalosoutěžního jednání vůči společnosti adidas-Salomon AG. Za prodej těchto výrobků se společnost SVITAL CZECH a.s. omlouvá společnosti adidas-Salomon AG.“
- IV. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci rozsudku nahradit žalobci k rukám jeho zástupce náklady řízení v celkové výši 12.377,- Kč.**

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 21.11.2003 se žalobce z titulu práv k ochranným známkám a ochrany proti nekalé soutěži proti žalovanému domáhal zdržení se prodeje a uložení povinnosti uveřejnit omluvy. V tomto návrhu též požadoval nařízení předběžného opatření, kterým by žalovanému bylo uloženo zdržet se prodeje obuvi označené čtyřmi diagonálními, rovnoběžnými pruhy v kontrastní barvě vůči základní barvě obuvi umístěnými po obou stranách obuvi vzestupně směrem ke špičce obuvi. Usnesením ze dne 27.11.2003, které nabylo právní moci a vykonatelnosti poté co si písemnost soudu uloženou na poště žalovaný nevyzvedl, bylo návrhu na nařízení předběžného opatření v celém rozsahu vyhověno.

K prvému soudnímu jednání nařízenému na 19.5.2004 se žalovaný, kterému bylo předvolání se žalobou doručeno do vlastních rukou postupem dle § 47 odst. 4 o.s.ř., bez omluvy nedostavil. Žalobce, jehož zástupce se k soudnímu jednání dostavil, navrhl žalobě vyhovět. Soud provedl dokazování čtením či ohledáním listin:

výpisem z obchodního rejstříku žalobce, vedeného Zemským soudem ve Fürthu, Spolková republika Německo, výpisem z obchodního rejstříku společnosti adidas ČR s.r.o., výpisem z obchodního rejstříku žalovaného, katalogy žalobce podzim/zima 1999/2000, podzim/zima 2002, podzim/zima 2003, výpisem z mezinárodního rejstříku ochranné známky č. 730 835 a č. R 426 376 a č. R 391 692,

kopii internetové prezentace žalovaného umístěné na doméně www.stival.cz ze dne 20.11.2003 s vyvoláním webové stránky na počítači soudu a provedením porovnání,

výpisem ochranné známky žalovaného č. 178 153 z databáze ÚPV,

účtními doklady č. 193 ze dne 25.6.2003, č. 1021 ze dne 10.7.2003, č. 1468 ze dne 20.8.2003, č. 5066 ze dne 20.8.2003 a číslo 20939 ze dne 15.5.2004, vzorkem dámské sportovní obuvi prodávané žalovaným (položka č. 13059), dopisem žalobce ze dne 7.8.2003 včetně dokladu o doručení, dopisem žalovaného ze dne 14.8.2003, svědeckým prohlášením Petra Kožucha,

porovnáním výpisu z mezinárodního rejstříku ochranné známky č. 730 835 a č. R 426 376 , R 391692 se vzorkem dámské sportovní obuvi prodávané žalovaným (položka č. 13059), vzorkem sportovní obuvi žalobce SUPERSTAR + vzorkem sportovní obuvi žalobce CAMPUS, katalogy žalobce podzim/zima 1999/2000 (str. 30) , podzim/zima 2002 (str. 56), podzim/zima 2003 (str. 59, 61, 66, 68) a fotodokumentací,

rozhodnutími: Zemského soudu v Mnichově ze dne 12.2.1997, Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne 26.7.2001, Nejvyššího soudu v Helsinkách ze dne 12.2.1987, soudu první instance v Athénách ze dne 18.7.2002, soudu v Monze ze dne 6.2.2003,

výpisem z mezinárodního rejstříku známek dne 6.9.1972 - Madridská dohoda o mezinárodním zápisu známek, potvrzením o prodloužení – Madridská dohoda a protokol ze 14.11.1996, výpisem z Mezinárodního Rejstříku č. 730835 z 19.3.2003, nákupním dokladem včetně návodu k použití z 15.5.2004, předmětnou obuví a prohlášením Petra Kožucha z 18.5.2004.

Další dokazování účastníci nenavrhli.

Před skončením jednání soud pronesl poučení ve smyslu § 119a odst. 1 o.s.ř., žalovaný se svou neúčastí zbavil práva činit skutková tvrzení, navrhnout důkazy a vyjádřit se k důkazům provedeným.

Právní zástupce žalobce závěrem trval na žalobě v celém rozsahu s přednesem shodným jako v žalobě s doplněním, že dámská obuv venkovní č. položky 13059 je i nadále v prodeji , jak o tom svědčí nákupní doklad včetně návodu k použití z 15.5.2004, předmětná obuv jakož i prohlášení P K z 18.5.2004.

**Z provedeního dokazování dospěl soud k následujícím zjištěním a závěrům,
víceméně shodným s tvrzeními žalobce :**

1. Výpisem z obchodního rejstříku žalobce, vedeného *Zemským soudem ve Fürthu, Spolková republika Německo* má soud za prokázanou podnikatelskou identitu žalobce. Obdobně výpisem z obchodního rejstříku žalovaného vedeného zdejším soudem v oddílu B vložce 3632 má soud za prokázanou podnikatelskou identitu žalovaného a to včetně jeho sídla jakož i jeho předmět podnikání.
2. Výpisem z obchodního rejstříku společnosti *adidas ČR s.r.o.*, založené již 21.1.1991, ve spojení s katalogy žalobce podzim/zima 1999/2000, podzim/zima 2002, podzim/zima 2003 má soud za prokázané, že žalobce prostřednictvím této dceřiné společnosti jako její jediný společník více než deset let se svými výrobky na zdejším území podniká. Ve spojení výše popsaného s webovými stránkami žalovaného jakož i jeho výpisem z obchodního rejstříku má soud za prokázané, že žalovaný vlastní síť maloobchodních prodejen, ve kterých je mimo jiné prodávána i sportovní a jiná obuv, čímž žalovaný na území České republiky přímo konkuruje žalobci v oblasti prodeje sportovní obuvi. Jednání žalovaného je tedy jednáním v hospodářské soutěži a mezi žalobcem a žalovaným existuje soutěžní vztah.
3. Rozsudkem Zemského soudu v Mnichově ze dne 12.2.1997, rozsudkem Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne 26.7.2001, Rozhodnutím Nejvyššího soudu v Helsinkách ze dne 12.2.1987, Rozhodnutím soudu první instance v Athénách ze dne 18.7.2002 a Rozhodnutím soudu v Monze ze dne 6.2.2003 má soud za prokázanou ustálenou mezinárodní judikaturu ohledně padělků ochranných známek a výrobků žalobce. Právě proto, že výše popsané žalobcovo označení výrobků je všeobecně známé, je toto označení často kopírováno s úmyslem získat neoprávněný prospěch a těžit z jeho vysoké rozlišovací způsobilosti a známosti u široké spotřebitelské veřejnosti.

Dle ustanovení § 43 odst. 2 obchodního zákoníku jsou pokud jde o **ochranu proti nekalé soutěži**, postaveny českým osobám na roveň zahraniční osoby, které v České republice podnikají podle tohoto zákona, což žalobce činil již od 21.1.1991 prostřednictvím své dceřinné společnosti *adidas ČR s.r.o.* Jinak by se jako zahraniční osoba mohl domáhat ochrany podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, pak by se jednalo zejm. o tzv. *Pařížskou unijní úmluvu* a úmluvu nazývanou zkratkou *TRIPS*, jejichž články co se týče ochrany poctivého podnikání byly transponovány do tuzemského obchodního zákoníku, tudíž se obsah smluv a obchodního zákoníku neliší.

4. Katalogy žalobce podzim/zima 2002 a podzim/zima 2003 má soud za prokázané, že žalobce dotčené výrobky – boty uvedl na trh nejpozději v roce 2002. Účetními doklady č. 193 ze dne 25.6.2003, č. 1021 ze dne 10.7.2003, č. 1468 ze dne 20.8.2003 a č. 5066 ze dne 20.8.2003 ve spojení se vzorky dámské sportovní obuvi prodávané žalovaným (položka č. 13059) a dopisem žalovaného ze dne 14.8.2003 má soud za prokázané, že žalovaný se svým zbožím vstoupil na trh až v roce 2003, tedy až poté, co se výrobce jím prodávané obuvi mohl seznámit s produkty žalobce.

5. Porovnání obuvi žalobce s obuví prodávanou žalovaným :

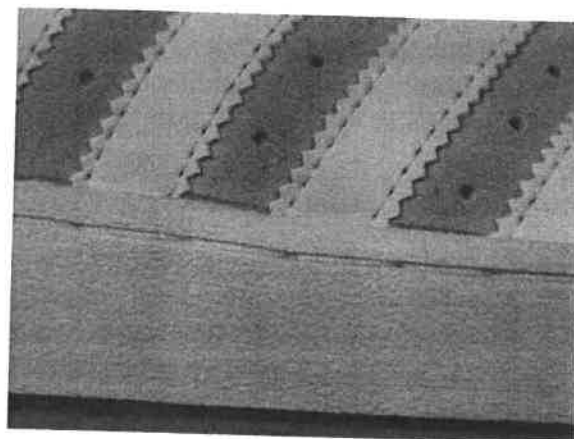
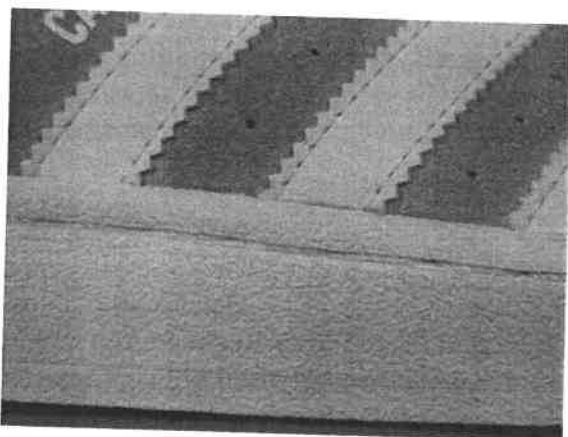
vlevo vždy *adidas*



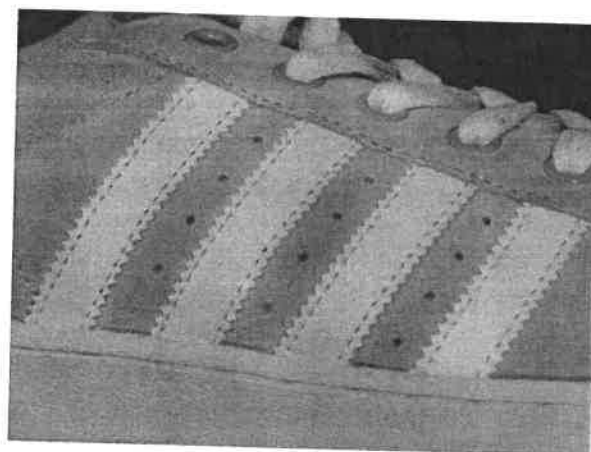
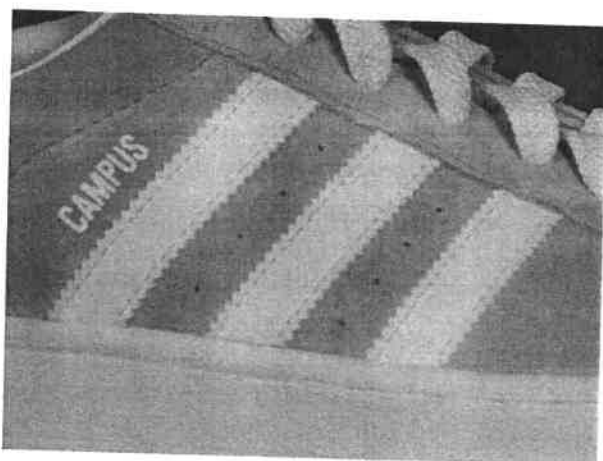
vpravo vždy *SVITAL*



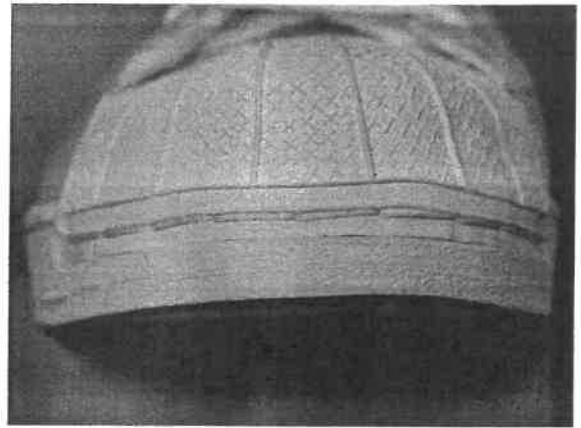
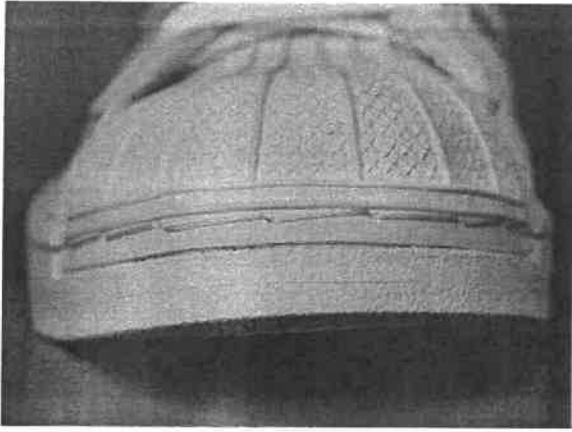
korpus obuvi je vyhotoven podle stejného vzoru
při pohledu z boku je obrys obuvi zcela shodný, včetně zvýšené paty a výrazné vysoké podrážky
model č. 13059 žalovaného má navíc zcela shodně barevné provedení s obuví žalobce *CAMPUS*,
jež spočívá v umístění bílých diagonálních a rovnoběžných pruhů na béžovém podkladě
shodnost je i v provedení podrážky, která je z pohledu z boku výrazná, vysoká a kontrastní.



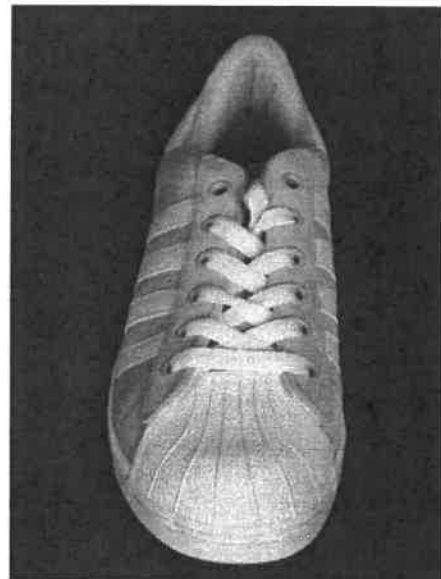
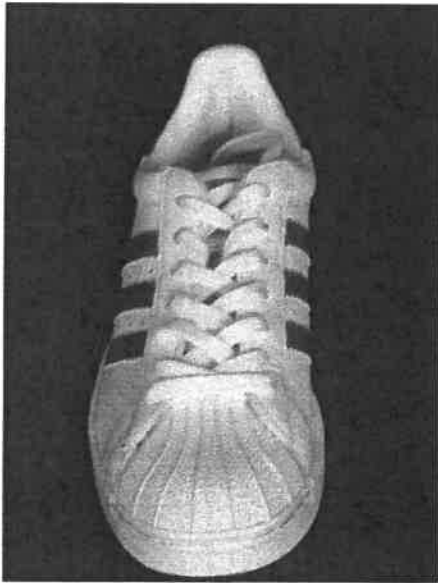
Shodně je však provedena i struktura podrážky viditelná při bližším pohledu z boku, která je přerušena dvěma horizontálními liniemi, tj. švem přichycujícím vrch obuvi a okrajem vlastního vzorku podrážky. Přitom i provedení švu je shodné, tj. jednotlivé švy jsou stejně dlouhé.



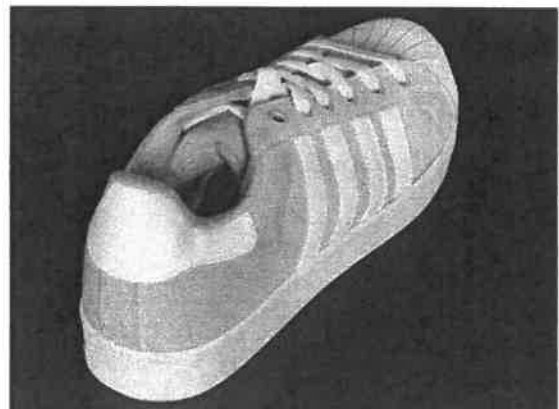
pruhy jsou umístěny zcela shodným způsobem - jedná se o v sestupné, diagonální pruhy umístěné rovnoběžně, jsou shodně opatřeny zoubkováním, prošitím po obou stranách jednotlivého pruhu
mezery mezi nimi jsou stejně široké, tj. cca 1.2 cm a směřují vzhůru pod úhlem přibližně 55° a jsou opatřeny dírkami (průduchy)
podobnost je zvýrazněna tím, že pro zdobení obuvi jsou využity výlučně nášivky v kontrastních barvách,
přitom je použita pouze jediná barva podkladová a jediná barva kontrastní
jako kontrastní jsou přitom zvoleny stejné části obuvi u žalobce i žalovaného - zejm. diagonální pruhy



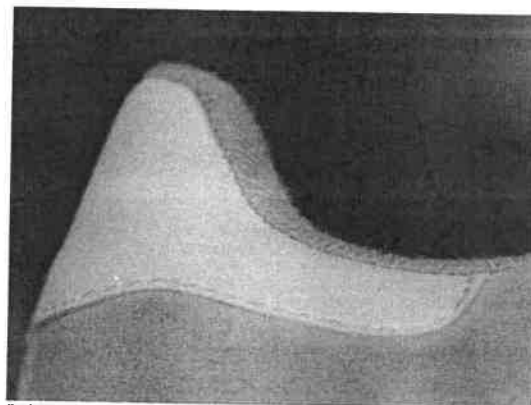
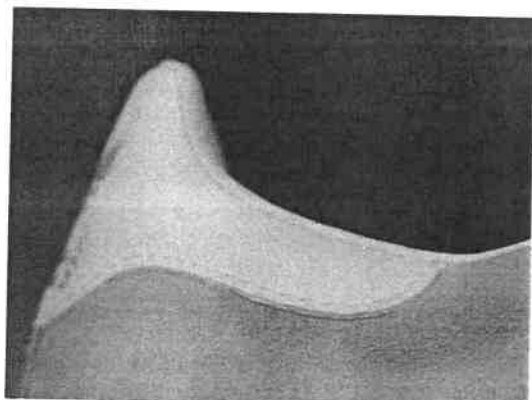
obuv je shodně opatřena kontrastní gumovou bílou špičkou, ta charakterizuje vedle ochranných známek tento typ obuvi z kolekce firmy *adidas*, na špičce je použit vzor sestávající z paprskovitě se rozšiřujících pruhů a vzorku, tj. křížků a 6-ti linií, které směřují dopředu směrem od jazyka, zpočátku jsou rovnoběžné a směrem ke špičce se rozbíhají



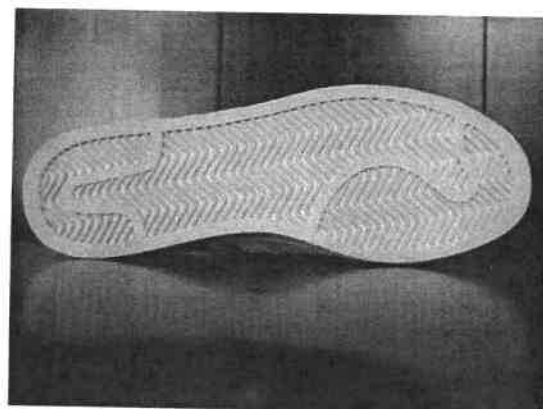
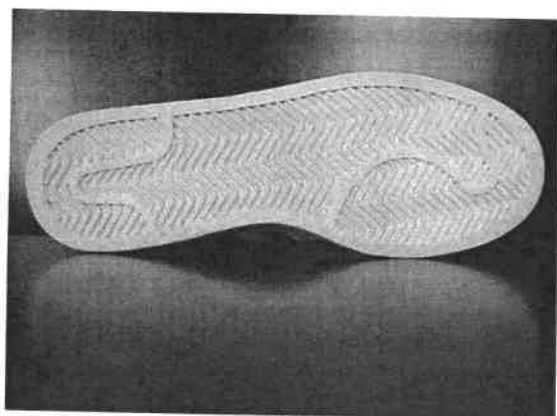
obuv žalovaného nekopíruje pouze gumovou špičkou jako takovou, ale i její umístění z hlediska poměru k délce celé obuvi, 6 linií směřuje dopředu směrem od jazyka, zpočátku jsou rovnoběžné a směrem ke špičce se rozbíhají, gumová špička je shodným způsobem upevněna: překrývá gumový okraj podrážky a končí přibližně v polovině vzdálenosti mezi linií švu přichycujícího vrch obuvi a linií vlastního vzorku podrážky; gumový okraj podrážky je za tím účelem poněkud vyřiznut



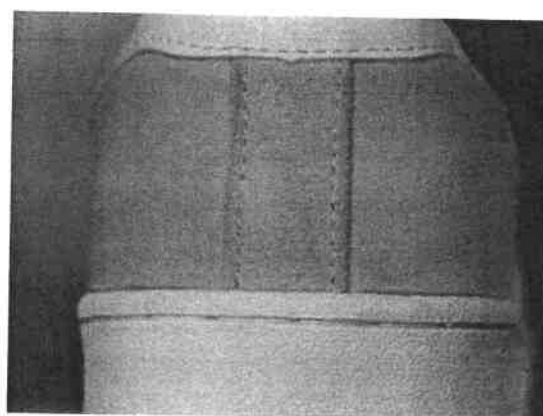
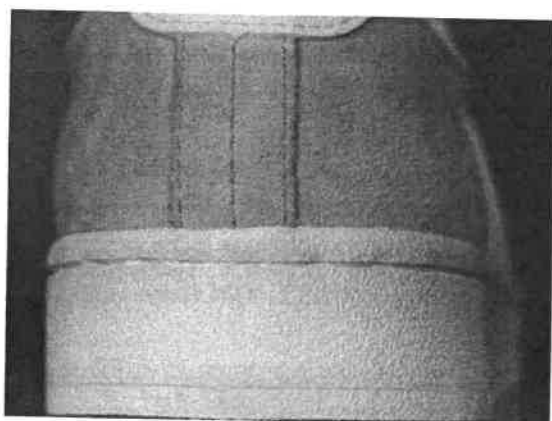
jako kontrastní jsou přitom zvoleny stejné části obuvi u žalobce i žalovaného, mj. nášivka na patě, obuv prodávaná žalovaným je shodně s obuví žalobce opatřena bílou koženou nášivkou na patě, která má stejný tvar jako u originální obuvi *adidas*.



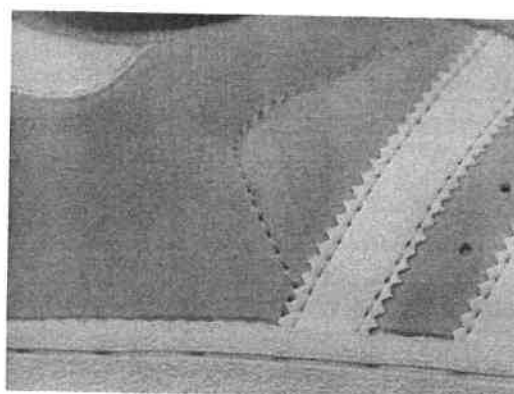
jako kontrastní jsou přitom zvoleny stejné části obuvi u žalobce i žalovaného, mj. nášivka na patě, obuv prodávaná žalovaným je shodně s obuví žalobce opatřena bílou koženou nášivkou na patě, která má stejný tvar jako u originální obuvi *adidas*.



shodný je i vzorek podrážky, a to včetně dvou linií, které esovitě přerušují rovnoběžné linky vroubkování



obuv prodávaná žalovaným je shodně s obuví žalobce opatřena svislým pruhem kůže na patě.



obuv se vyznačuje prošitím ve tvaru vlnovky (neúplného ostrého trojúhelníku s poněkud zaoblenými vrcholem), umístěným za diagonálními pruhy

6. V případě bot prodáváných žalovaným je vyloučeno, že by jednotlivé prvky obuvi žalobce byly obuvi žalovaného napodobovány z důvodu funkčního, technického nebo estetického předurčení. Tak by snad šlo argumentovat v případě shody v jednom či ve dvou znacích, ne však v případě kombinace téměř všech znaků, které vytvářejí charakteristický vzhled modelů žalobce. O snaze napodobit obuv žalobce svědčí např. i to, že ačkoli prošití ve tvaru vlnovky má u obuvi *adidas* nejen estetický, ale i funkční význam, neboť prošití slouží k uchycení zesílené podšívky paty z vnitřní strany obuvi, zatímco u obuvi žalovaného, která má podšívku paty umístěnou na větší ploše, slouží k přichycení okraje podšívky šev jiný a předmětné prošití slouží jen ke zvýšení podobnosti s modely žalobce.
7. Jedinými znaky, jimiž se odlišuje obuv žalovaného od uvedených modelů žalobce, jsou :
- přítomnost čtvrtého diagonálního pruhu
 - a naopak absence nápisu *adidas* (ochranná známka č. 487580) spolu s vyobrazením dle ochranné známky č. 469145 (tzv. *Iotosový květ*) na patě a jazyku obuvi.
- To však není s to zabránit zaměnitelnosti obuvi žalobce a žalovaného.

Na základě zjištění č. 1. – 7. výše popsaných, zvláště pak časového hodnocení (4.) a porovnání předmětné obuvi (5.) učinil soud závěr, že obuv (č. 13059) prodávaná žalovaným v jeho obchodní síti je svým vzhledem snadno zaměnitelná s uvedenou originální obuví žalobce (kolekce sportovní obuvi pro rok 1999/2000, 2002 a 2003) a to ve svých nejvýraznějších znacích: tvar obuvi, zvýšená podrážka, diagonální pruhy, nášivka na patě, gumová špička, přičemž i v detailním provedení jednotlivých částí se předmětná obuv žalovaného téměř zcela shoduje s obuví žalobce: gumová špička, podrážka, umístění rovnoběžných, diagonálních pruhů na stranách obuvi, a to vzestupně, ve stejném úhlu a v kontrastní barvě. Z toho soud učinil závěr, že se žalovaný ve smyslu ustanovení § 44 a navazujících § 46 a § 47 obchodního zákoníku (v znění platném) – **dále jen ObchZ** - dopustil nekalé soutěže otrockým napodobením, tedy paděláním, výrobků žalobce. Proto soud žalobě vyhověl zejm. co se prvního a třetího žalobního petitu týče.

V dalším se v odůvodnění rozsudku soud zabývá porušením žalobcových práv z ochranných známek a dalším nekalosoutěžním jednáním žalovaného:

Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o ochranných známkách jak ve znění platném do 31.3.2004 (zákon č. 137/1995 Sb. ve znění zák. č. 191/1999 Sb. a zákona č. 116/2000 Sb.) tak i ve znění účinném od 1.4.2004 (zákon č. 441/2003 Sb.) – **dále jen zákon o ochranných známkách** - má mezinárodní zápis ochranné známky se žádostí o ochranu v České republice tytéž účinky jako zápis ochranné známky do rejstříku vedeného tuzemským *Úřadem průmyslového vlastnictví*.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. ve znění zák. č. 191/1999 Sb. a zákona č. 116/2000 Sb. (platného do 31.3.2004), tak i ve znění § 46 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. (účinného od 1.4.2004), Osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo ve státu, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy, nebo státu, který je členem Světové obchodní organizace, popřípadě jsou státními příslušníky tohoto státu, mají stejná práva jako osoby, které mají českou státní příslušnost nebo mají na území České republiky podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo.

Soud nepřipustil provedení důkazu *Znaleckým posudkem Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín*, ne proto, že by posudek nebyl hodnotný, nýbrž proto, že závěry v něm obsažené si musí soud učinit sám na základě zjištění v řízení důkazním.

8. Výpisy z mezinárodního rejstříku ochranných známek vedeného WIPO v Ženevě, popř. též u tuzemského *Úřadu průmyslového vlastnictví*, včetně dokladů o prodloužení, má soud za prokázané, že

žalobce je vlastníkem těchto všeobecně známých mezinárodních ochranných známek pro třídy výrobků a služeb č. 18, 25 (mj. pro obuv), 28 :

- kombinovaná - slovní grafická č. 487 580 s právem přednosti od 25.8.1984
- obrazová č. 469 145 s právem přednosti od 3.4.1982
- obrazová č. 730 835 s právem přednosti od 14.12.1999
- obrazová č. R 426 376 s právem přednosti od 18.5.1976
- obrazová č. R 391 692 s právem přednosti od 8.3.1972.

9. Výpisem z obchodního rejstříku žalovaného vedeného zdejší soudem v oddílu B vložce 3632 jakož i z jiné své činnosti má soud za prokázané, že :

- žalovaný má jako předmět podnikání od svého vzniku 18.července 2001 zapsáno : *velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb*
- a to, že *Smlouvou o prodeji podniku* ze dne 15.8.2001 žalovaný *SVITAL CZECH a.s., se sídlem Brno, Česká 29, IČ 26 25 50 65* koupil podnik od společnosti s ručením omezeným *SVITAL CZ, spol. s r.o., identifikační číslo 26222035*, se sídlem shodným se žalovaným - tj. *Brno, Česká 29*, zapsané od 24.srpna 2000 v *oddílu C vložce 37935* obchodního rejstříku vedeného zdejší soudem, přičemž zápis o tom byl do rejstříku proveden dne 25.září 2001
- žalobce byl se společností *SVITAL CZ, spol. s r.o.* personálně propojen členem svého představenstva *J. Č. rodné číslo bytem ia čp.*, který ve společnosti s ručením omezeným byl jak společníkem, tak i jednatelem.

10. Výtiskem internetové prezentace žalovaného umístěné na doméně www.stival.cz ze dne 20.11.2003 a vyvoláním webových stránek na počítači soudu včetně jejich porovnání s výpisem z obchodního rejstříku má soud za prokázané, že :

- žalovaný je delší dobu zaveden na českém trhu a má zde tradici, neboť provozuje maloobchodní síť prodejen obuvi a kožené galanterie po celé České republice (*Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava atd.*),
- a že je tedy na trhu s obuví „profesionálem“.

11. Ohledáním dvou krabic, do nichž byly zabaleny předmětné boty zakoupené v prodejnách žalovaného, má soud za prokázané, že žalovaný ve své maloobchodní síti prodával předmětnou obuv, dle etikety vyrobenou v Číně.

12. Čína zatím patří mezi státy, o nichž je soudu z jeho specializované činnosti v oblasti ochrany duševního a tedy i průmyslového vlastnictví známo (mj. z materiálů a seznamů WIPO, též z mezinárodní konference WIPO ve Washingtonu 2002, protipirátských seminářů v Paříži 1999 a Bruselu 2004, jakož i jiných mezinárodních i tuzemských akcí) resp. lze považovat za skutečnost obecně známou (dle ustanovení § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat), že jsou v nich relativně nejčastěji a v největších objemech porušována práva duševního vlastnictví, zahrnující i práva k ochranným známkám.

13. Soudu je z jeho specializované činnosti v oblasti ochrany duševního a tedy i průmyslového vlastnictví známo resp. lze považovat za skutečnost obecně známou (dle ustanovení § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat), že označení sestávající z kontrastních rovnoběžných pruhů umístěných vedle sebe, ať již na oblečení či na obuvi (na které jsou vždy pruhy umístěny po obou stranách), je pro výrobky žalobce zcela typické a že spotřebitelé je vnímají jako speciální symbol charakterizující žalobce a na základě tohoto označení vždy rozeznají výrobky žalobce od zboží výrobců jiných. Snadná zaměnitelnost není vyloučena ani tím, že na obuvi napodobující originální obuv žalobce se nenacházejí jiná označení žalobce, jako např. tzv. *lotosový květ* (ochranná známka č. 469145) či nápis *adidas* v kombinaci se třemi pruhy ve tvaru trojúhelníku, neboť tato označení se nevyskytují pravidelně na všech typech originální obuvi *adidas*. Často jsou také umístěna pouze na jazyku boty či na její podrážce a nejsou tedy patrná na první pohled. Přistupuje-li spotřebitel k regálu s vystavenou obuví, nejsou případná další označení patrná. Určujícím znakem obuvi jsou tedy zejména pruhy umístěné po jejích stranách. Samotná absence nápisu *adidas* a vyobrazení tzv. „*lotosového květu*“ tak nemůže zabránit zaměnitelnosti obuvi žalovaného s obuví *adidas*.

14. Soudu je z jeho specializované činnosti v oblasti ochrany duševního a tedy i průmyslového vlastnictví známo resp. lze považovat za skutečnost obecně známou, že žalobce podobně jako jiné světoznámé firmy vynakládá značné prostředky na výzkum, aby jeho výrobky byly co nejkvalitnější, tedy aby jeho sportovní obuv měla určité standardní vlastnosti. Mohlo by například jít o absorbování síly vzniklé při dopadu, zaručení mediální a laterální stability či řízení přenos energie od paty po špičku. Je pravděpodobné, že výrobce, od kterého žalovaný napodobeniny originální obuvi žalobce opatřil, neinvestuje do výzkumu tak vysoké částky jako žalobce, a proto mohou být napodobeniny originální obuvi žalobce méně kvalitní. To může vést k újmě na straně spotřebitelů, kteří se domnívají, že si kupují vysoce kvalitní obuv žalobce. Pokud by přitom již skutečně byla ve větším rozsahu poškozena dobrá pověst žalobce, došlo by tím zároveň i ke snížení hodnoty jeho podniku, neboť dobrá pověst žalobce tvoří nepochybně důležitou součást jeho podniku.

15. Výpisem ochranné známky žalovaného č. 178 153 z databáze *Úřadu průmyslového vlastnictví* má soud za prokázané, že

- žalovaný si je vědom skutečného významu ochranných známek
- na sporem dotčené obuvi žalovaný svou známku nepoužívá, čímž ještě snižuje možnost odlišení předmětných výrobků od obuvi žalobcovy.

16. Celkovým porovnáním :

- výpisu z mezinárodního rejstříku ochranných známek č. 730 835 a č. R 426 376 , R 391692
- se vzorky dámské sportovní obuvi prodávané žalovaným (položka č. 13059)
- účetními doklady č. 193 ze dne 25.6.2003, č. 1021 ze dne 10.7.2003, č. 1468 ze dne 20.8.2003, č. 5066 ze dne 20.8.2003 a číslo 20939 ze dne 15.5.2004
- vzorky sportovní obuvi žalobce *SUPERSTAR* a *CAMPUS*,
- katalogy žalobce podzim/zima 1999/2000 (str. 30), podzim/zima 2002 (str. 56), podzim/zima 2003 (str. 59, 61, 66, 68)
- fotodokumentací obuvi žalobce a žalovaného
- písemným prohlášením *F K , bytem* ze dne 18.5.2004

má soud za prokázané, že provedení obuvi žalovaného závažným způsobem koliduje s ochrannými známkami žalobce a že se napodobením cizích výrobků a jejich označení žalovaný zároveň dopouští i nekalé soutěže a to dokonce i v den před vyhlášením rozsudku (18.5.2004), takže je nanejvýš pravděpodobné, že se uvedeného porušování práv hodlá dopouštět i nadále. Soud má proto za prokázaná tato konkrétní tvrzení žalobce :

Žalobcova mezinárodní ochranná známka č. 730 835 spočívá ve vyobrazení třech diagonálních rovnoběžných pruhů na sportovní obuvi. Tyto tři pruhy vytvářejí kontrast k základní barvě bot, přičemž obrys

boty ve vyobrazení ochranné známky není její součástí, neboť slouží jen jako ukázka užití ochranné známky. Kromě vlastního označení sestávajícího se ze tří pruhů chrání tato ochranná známka i způsob a konkrétní umístění kontrastních pruhů na obuvi, tj. umístění diagonálních rovnoběžných pruhů po stranách obuvi. Další žalobcovou mezinárodní ochranná známka č. R 426 376 spočívá ve vyobrazení sportovní obuvi, která má podrážkou světlé barvy a po stranách obuvi jsou umístěny chráněné diagonální rovnoběžné světlé pruhy s vroubkovanými okraji na kontrastním tmavším podkladě.

Předmětná obuv prodávaná žalovaným je obuvi sportovní. Vzhledově se vyznačují kombinací jednotného béžového či černého podkladu s výraznými kontrastními bílými prvky v podobě gumové podrážky a špičky, kožené nášivky na patě a diagonálních rovnoběžných pruhů po obou stranách obuvi.

Z porovnání obuvi prodávané žalovaným se žalobcovou ochranou známkou č. 730 835, je zřejmé, že označení v podobě tří pruhů vytvářejících kontrast k základní barvě bot je ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 137/1995 Sb. o ochranných známkách v platném znění jednoznačně zaměnitelné s touto ochrannou známkou žalobce.

Shodně s předmětnou ochrannou známkou žalobce, výslovně chránící způsob umístění pruhů na obuvi, jsou na obuvi žalovaného taktéž užity pruhy v kontrastní barvě (v daném případě bílé) oproti základní barvě obuvi a navíc jsou i umístěny naprosto shodným způsobem se žalobcovou ochranou známkou po obou stranách obuvi. Další kolizi s ochrannou známkou je vzestupné umístění pruhů – při pohledu na vnitřní stranu pravé boty, jsou našity ve směru zprava doleva. Jelikož veškeré znaky ochranné známky (vzestupné umístění rovnoběžných diagonálních pruhů stejné šířky, ve stejném úhlu a v kontrastní barvě na stranách obuvi) jsou použity na napodobeninách prodávaných žalovaným zcela shodně, pouhý rozdíl v jednom dalším shodném pruhu sám o sobě nepostačuje k odlišení obuvi žalovaného od originální obuvi žalobce a označení použité na obuvi prodávané žalovaným je zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce.

Běžný spotřebitel zpravidla hodnotí zboží v poměrně krátkém časovém úseku jako celek a to na základě prvního dojmu. Nelze po něm požadovat k odlišení obuvi prodávané žalovaným od originální obuvi žalobcovy důkladnou znalost použitých označení či podrobnou prohlídku. V daném případě napodobenin prodávaných žalovaným a originální obuvi žalobce jde o boty téměř identické. Je nepravděpodobné, že by je spotřebitel podrobně zkoumal. Na první pohled jej zaujmou diagonální rovnoběžné pruhy v kontrastní barvě k základní barvě obuvi, umístěny našité stejně daleko od sebe a stejně tak je pro něj rozhodující i to, že se nacházejí na stejném místě jako u originální obuvi žalobce. Tyto pruhy a jejich umístění tvoří nejdůležitější rozlišující prvek pro běžného spotřebitele přistupujícího v prodejně k regálu s vystavenou obuví, neboť jde o klíčové, nejširší veřejnosti známé, vnější znaky obuvi značky *adidas*. Spotřebitel se proto může mylně domnívat, že kupuje originální výrobek žalobce. Tím, že obuv prodávaná žalovaným napodobuje obuv žalobce téměř ve všech znacích, tedy nejen co do označení chráněných jako ochranné známky, zvyšuje se pravděpodobnost toho, že spotřebitel bude vycházet z prvního dojmu a k pečlivější prohlídce již nepřistoupí.

Označení umístěné na napodobeninách prodávaných žalovaným se od ochranné známky, užití na originální obuvi žalobce, liší pouze počtem pruhů. Jelikož všechny ostatní znaky jsou shodné (umístění rovnoběžných, diagonálních pruhů na stranách obuvi, a to vzestupně, stejné šířky, ve stejném úhlu a v kontrastní barvě a s vroubkovanými okraji), jde o rozdíl nepodstatný. Mezi čtyřmi pruhy užitými žalovaným jsou právě tři mezery. To při zběžné prohlídce může spotřebitele vést k optické záměně mezer mezi pruhy za pruhy samé, takže se může domnívat, že obuv prodávaná žalovaným je opatřena třemi pruhy. Při zběžném pohledu totiž může snadno dojít k optické záměně pruhů s mezerami mezi těmito v pruhy. Na obuvi žalovaného se mezi čtyřmi pruhy nacházejí právě tři mezery, takže čtyři pruhy na inverzním podkladě opticky vytvářejí tři vnitřní inverzní pruhy. Spotřebitel se tak při nákupu napodobenin může domnívat, že kupuje originální obuv žalobce.

Originální obuv žalobce je běžně prodávána i v jiných prodejnách než jen ve značkových prodejnách *adidas*, např. v prodejnách firmy *Bata* či v hypermarketech *MAKRO* a *GLOBUS*. Žalovaný prodává výrobky nejen své (včetně dotčených napodobenin) ale i různých jiných značek ve své renomované maloobchodní síti, která na trhu působí již řadu let. To spolu s tím, že nejde o prodej stánkový nebo v prodejnách druhořadých, způsobuje, že nebezpečí záměny uvedené obuvi jen roste. Spotřebitel pak nemůže vědět, že originální obuv *adidas* není v maloobchodní síti prodejen označených názvem *STIVAL* prodávána. Jelikož se originální obuv v těchto prodejnách nevyskytuje, nemá spotřebitel při nákupu možnost porovnat napodobeniny s originální obuví žalobce.

17. Soudu je z jeho specializované činnosti v oblasti ochrany duševního a tedy i průmyslového vlastnictví známo resp. lze považovat za skutečnost obecně známou (dle ustanovení § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat), že v důsledku dlouhodobého intenzivního užívání a propagace se označení sestávající z rovnoběžných pruhů stalo všeobecně známým označením výrobků *adidas* a jako takové bylo taktéž řádně zapsáno jako ochranná známka v řadě zemí světa. Právě pro svou všeobecnou známost je toto označení často kopírováno s úmyslem získat neoprávněný prospěch a těžit z jeho vysoké rozlišovací způsobilosti a známosti u široké spotřebitelské veřejnosti. Pokud by žalovaný nezamýšlel prodávat obuv zaměnitelnou s obuví žalobce, měl a mohl opatřit obuv jakkoliv jinak než označením sestávajícím z rovnoběžných diagonálních pruhů umístěných na obuvi shodným způsobem, jako je tomu u originální obuvi *adidas*.
18. Dopisem žalobce ze dne 7.8.2003 včetně dokladu o doručení ve spojení s dopisem žalovaného ze dne 14.8.2003 má soud za prokázané, že žalovaný, ač řádně vyzván ke zdržení se porušování práv žalobce z ochranných známek a nekalosoutěžního jednání, tvrdil, že si něčeho takového není vědom a že si vyhrazuje právo svobodné tvorby kolekce obuvi a nezávislosti obchodních vztahů.

Tvrzení žalobce o tom, že jeho sportovní obuv *SUPERSTAR*, jejímiž charakteristickými prvky jsou: gumová podrážka a špička bílé barvy a dále pak diagonální, rovnoběžné pruhy v kontrastní barvě umístěné vzestupně pod úhlem přibližně 55° po stranách obuvi, přičemž tyto pruhy i mezery mezi nimi jsou přibližně 1.2 cm široké, a ve stejné kontrastní barvě je provedena i nášivka na patě, zahrnutá v kolekcích sportovní obuvi žalobce pro rok 1999/2000 (strana 30 katalogu), 2002 (str. 56 katalogu) a 2003 (str. 59, 61, 66 a 68 katalogu) byla původně obuví basketbalovou a byla poprvé představena v roce 1969, je sice nanejvýš pravděpodobné, nikoliv prokázané.

Obdobně je sice nanejvýš pravděpodobné, nikoliv prokázané tvrzení žalobce o tom, že kolekce žalobce pro rok 1999/2000 (strana 30 katalogu) a 2003 (str. 62 a 65 katalogu) dále zahrnuje sportovní obuv *CAMPUS*, která byla poprvé představena na počátku 80. let. Tato obuv je vyráběna i ve stejné béžovobílé barevné kombinaci jako obuv prodávaná žalovaným. Podklad je kombinován s bílými prvky, kterými jsou gumová podrážka, dále pak bílá kožená nášivka na patě a diagonální, rovnoběžné pruhy o šířce 1.2 cm umístěné ve stejných rozestupech vzestupně po stranách obuvi pod úhlem přibližně 55°.

Rovněž je sice nanejvýš pravděpodobné, nikoliv prokázané tvrzení žalobce o tom, že výrazná gumová bílá špička charakterizuje již od roku 1969 vedle ochranných známek tento typ obuvi z kolekce firmy *adidas*.

Podle ustanovení § 13 zákona o ochranných známkách má majitel ochranné známky výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami. Podle ustanovení § 14 téhož zákona nikdo nesmí bez souhlasu majitele ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména umísťovat je na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené, nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci či reklamě. Podle ustanovení § 13 zákona o ochranných známkách, má majitel ochranné známky výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky či službami. Podle ustanovení § 14 téhož zákona nikdo nesmí bez souhlasu majitele ochranné známky užívat označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, zejména umísťovat je na výrobky nebo jejich obaly, nabízet či uvádět na trh výrobky takto označené, nebo je skladovat za tímto účelem, dovážet nebo vyvážet výrobky s tímto označením, či užívat toto označení v obchodním jménu, korespondenci či reklamě. Na základě všech zjištění výše popsaných, obzvláště pak 6., 7.,

8., 16. a 18., učinil soud závěry o tom, že žalovaný se dopouštěl a dopouští porušování známkových práv žalobce :

- prodejem napodobeniny originálních výrobků žalobce opatřené označením zaměnitelným s ochrannou známkou žalobce č. 730 835, č. 426 376 a č. R 391 692,
- bez žalobcova souhlasu,
- navíc aniž by dbal jeho výslovného upozornění, že porušuje žalobcova chráněná práva,
- přičemž si žalovaný jako profesionál na trhu s obuví musel být vědom, že ochranným známkám je poskytována právní ochrana a v čem tato ochrana spočívá,
- s ohledem na všeobecnou známost ochranných známek žalobce muselo být žalovanému nepochybně známa, že ve svých prodejnách nabízí napodobeniny originální obuvi značky *adidas*,
- žalovaný však přesto pokračuje v prodeji této obuvi i poté, co byl žalobcem na tuto skutečnost upozorněn,

Tím vším se žalovaný se dopouštěl a dopouští porušování známkových práv žalobce a to :

- výlučného práva žalobce označovat své výrobky (v daném případě sportovní obuv) ochrannou známkou, pro které je zapsána, a užívat ji ve spojení s těmito výrobky
- bez souhlasu majitele ochranné známky užíval označení shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou pro stejné výrobky, pro které je ochranná známka zapsána, zejména tím, že tato označení byla umístěna na výrobcích, dále takto označené výrobky nabízel a uváděl na trh, za tímto účelem je dovážel a skladoval.

Proto soud žalobě vyhověl zejm. co se prvního a druhého žalobního petitu týče.

Na základě zjištění pod č. 1. – 18. výše popsaných, zvláště pak celkovým porovnáním (16.), časovým hodnocením (4.) a porovnáním předmětné obuvi (5.) učinil soud závěr, že obuv (č. 13059) prodávaná žalovaným v jeho obchodní síti je svým vzhledem snadno zaměnitelná s uvedenou originální obuví žalobce (kolekce sportovní obuvi pro rok 1999/2000, 2002 a 2003) a to ve svých nejvýraznějších již výše popsaných znacích, přičemž i v detailním provedení jednotlivých částí se předmětná obuv žalovaného téměř zcela shoduje s obuví žalobce. Z toho soud učinil též závěry, že se žalovaný dopustil nekalé soutěže nejen šířením otrockého napodobení, tedy padělání, výrobků žalobce, přičemž šlo o jednání v hospodářské soutěži, které bylo v rozporu s dobrými mravy soutěže, je způsobilé přivodit i újmu spotřebitelům a přivodilo žalobci nemajetkovou újmu, neboť žalovaný využívá dobré pověsti žalobce a jeho ochranných známek mezi spotřebitelskou veřejností tím, že žalovaný prodával a nadále prodává obuv napodobující originální obuv žalobce využívaje dobré pověsti žalobce, jeho ochranných známek jakož jeho zavedení na trhu, a to :

- ve smyslu ustanovení generální klauzule § 44 odst. 1 ObchZ, která nekalou soutěž zakazuje,
- ale též klamavého označení zboží dle § 46 ObchZ, neboť označení jím prodávaného zboží bylo způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím prodávané zboží pochází od žalobce, přičemž je dána objektivní odpovědnost žalovaného, neboť je nerozhodné, že ke klamavému označení došlo nepřimo – u čínského výrobce a jakým způsobem se tak stalo,
- rovněž vyvolal nebezpečí záměny dle § 47 ObchZ
 - jednak užitím výše popsaného zvláštního označení a úpravy výrobků – žalobcovy obuvi – pruhy
 - jednak napodobením žalobcovy obuvi v prvcích, které nejsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, přičemž žalovaný neučinil sebemenší opatření, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo podstatně omezil, ačkoli to od něj coby relativně významného profesionála na trhu s obuví - bylo nutno požadovat,
- parazitoval na pověsti žalobce jakož i jeho obuvi dle § 48 ObchZ a to s cílem získat pro výsledky vlastního podnikání a nepřimo i pro výsledky podnikání samotného výrobce padělané obuvi (který by se bez prodeje dotčených padělek žalovaným na tuzemském trhu uplatňoval mnohem obtížněji) na úkor žalobce prospěch, jehož by jako soutěžitelé jinak nedosáhli.

Ze zjištění pod č. 1. – 18. výše popsaných, zejména v jejich vzájemné provázanosti, učinil soud též závěry, že žalovaný patrně zamýšlel využít pověst žalobce a pověst jeho výrobků ve prospěch výrobků jím prodávaných, mohlo by rovněž dojít ke snížení prodeje výrobků žalobce na úkor výrobků žalovaného. V důsledku jednání žalovaného by tak mohlo dojít ke způsobení škody žalobci spočívající se snížení hodnoty jeho majetku a v ušlém zisku. Jednání žalovaného je tedy způsobilé přivodit žalobci majetkovou újmu. Popsaným jednáním způsobil žalovaný žalobci nemajetkovou újmu, jež spočívá v ohrožení dobrého jména a pověsti žalobce, jeho

ochranných známek a dobrého hodnocení výrobků označených těmito ochrannými známkami na trhu. Taktéž dochází k újmě na straně spotřebitelů, kteří zakoupili obuv od žalovaného v domnění, že se jedná o originální obuv žalobce. Proto soud žalobě vyhověl zejm. co se prvního a třetího žalobního petitu týče.

Ohledně odůvodnění druhého a třetího výroku rozsudku soud z výše popsanych zjištění učinil shodně s názory žalobce závěry : Vzhledem k tomu, že žalovaný je provozovatelem maloobchodní sítě prodejen obuvi a kožené galanterie nacházejících se na území celé České republiky, přičemž jak vyplývá z předložených dokladů, předmětná obuv napodobující originální obuv adidas je prodávána v celé této síti, čímž došlo k porušení práv k ochranným známkám a dále poškození dobré pověsti žalobce v očích široké veřejnosti na celém území České republiky, nepostačí náprava pouze upuštěním od uvedeného jednání. Pokud má být alespoň částečně napraven hrozící zásah do dobré pověsti žalobce nebo dokonce napraveno její poškození a rovněž má dojít k odstranění existující protiprávního stavu, je nezbytné, aby byla informována široká spotřebitelská veřejnost. Proto byla žalovanému uložena povinnost uveřejnit omluvu a to jak ve vztahu k porušení žalobcových práv z ochranné známky, tak i práv porušených nekalosoutěžním chováním žalovaného. S ohledem na to, že obuv byla prodávána na území celé České republiky, shledal soud důvodným uveřejnění omluvy v celostátně distribuovaném deníku *Mladá fronta DNES*. Tím může dojít alespoň k částečné nápravě stávajícího závadného stavu, k němuž došlo v důsledku porušení práv k ochranným známkám žalobce, a dále k nápravě možného poškození dobré pověsti žalobce u spotřebitelské veřejnosti.

O nákladech řízení v celkové výši 12.377,- Kč, sestávajících ze :

- soudního poplatku 3x 1.000,- Kč za 3 žalobní petity a 500,- Kč za návrh na nařízení předběžného opatření
- nákladů právního zastoupení ve výši 6.200,- Kč ve věci samé dle § 5 vyhl. č. 484/200Sb. včetně 2x paušální náhrady po 75,- Kč dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o advokátním tarifu a 1.178,- Kč včetně 1x paušální náhrady po 75,- Kč v souvislosti s návrhem na nařízení předběžného opatření
- náhrady cestovních výdajů (k soudnímu jednání a zpět) ve výši 2.274,- Kč

rozhodl soud ve smyslu § 142 odst. 1 a § 149 odst. 1 o.s.ř. vzhledem k úspěchu ve věci tak, že žalobci přiznal vůči žalovanému právo na jejich zaplacení, přihlédl přitom i k tomu, že nákladů přesahujících tuto výši se žalobce výslovně vzdal.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci v 15-ti denní lhůtě od jeho doručení (písemně trojmo) prostřednictvím tohoto soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnosti uložené mu pravomocným a vykonatelným rozsudkem, je možno domáhat se výkonu rozhodnutí prostřednictvím obecného soudu povinného.

Krajský soud v Brně dne 19.5.2004

**JUDr. Boris Filemon,
předseda senátu v.r.**

Za správnost: Ivana Šášková, zapisovatelka

ULOŽIT DO 10 DNŮ

- 1) Jméno příjemce dopisovny
- 2) Adresa (zadání provozní a nákladní převezit)
odepřel
z důvodů
-bez uvedení
Byl použit
- 3) Zásilka

Ořísk d
4) Jméno

150 000
23-80
+ Ořísk d
pupička

Odesílatel: **Krajský soud v Brně**
pracoviště Husova 15
601 95 Brno

DORUČENKA - DODEJKA

11 Cm 223/2003-37 Rozs.lč.37 K 20/A

Doporučené - Do vlastních rukou

JUDr. Ludmila Neustupná
Advokát
AK E. Peškové 15
151 31 Praha 5

BALCAR, POLANSKÝ & SPOL.

advokátní kancelář

Potvrzuji převzetí této zásilky (jméno a příjmení

E. Peškové 15, 151 31 Praha 5

Tel.: 257310413 Fax: 257310323

DČ: CZ510326098

dne 23.8.2007 podpis