



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu ve složení předsedkyně senátu JUDr. Růžena Kučerová a soudkyně JUDr. Jana Lukešová a JUDr. Hana Kynštetřová, v právní věci žalobce: *Němec s.r.o.*, IČ 25637762, se sídlem Antala Staška 106/28, 140 00 Praha 4 - Krč, zastoupeného Ing. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem se sídlem Vinohradská 1107/45, 120 00 Praha 2, proti žalovanému: **Robert Lazna**, IČ 15282899, se sídlem Pilovská 1511, 190 16 Praha 21, Újezd nad Lesy, zastoupenému JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Vinohradská 37, 120 00 Praha 2, o ochraně práv vlastníka ochranných známek a ochraně proti nekalé soutěži,

t a k t o :

- I. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému předložit veškeré faktury, smlouvy o dílo, nabídky a další obchodní korespondenci, ve které žalovaný užívá označení „BETON EPOX“ nebo „BETONEPOX“, **se zamítá.**
- II. Žaloba na stanovení povinnosti žalovanému zdržet se na internetu užívání označení „BETON EPOX“ nebo „BETONEPOX“ pro označování, propagaci, nabídku výrobků stavebních materiálů, sloužících pro úpravu povrchů stěn, podlah a stropů staveb, a nabídku provádění povrchových úprav stěn, nebo podlah interiérů či exteriérů, **se zamítá.**
- III. **Žalovaný je povinen zdržet se uvádění těchto informací na internetu:**

„Pokud hledáte barevné stěrky s jednoduchou údržbou jako monolitickou náhradu dlažby do obytných prostor, pak BETON-EPOX nebude tou pravou volbou.“

„Pokud bychom ale měli srovnat BETONEPOX, který vznikl cca v osmdesátých letech minulého století s dnešními sofistikovanými materiály (např. EPOCEM®, apod.), pak by to bylo srovnání psacího stroje a počítače“.

„Můžete ho potkat také pod názvem BETONEPOX FINE, BETONEPOX STRUKTUR, BETONEPOXI, EPOX BETON, CEMENTEPOX, a mnoho dalších. Nevýhodou je, že jeho povrch není úplně hladký, jako například u stěrky PANDOMO, barevného Epoxidu nebo Polyuretanu. Vyskytují se u něj drobné nerovnosti, póry, prohlubně a kaverničky. Tento povrch proto není úplně ideálním pro domácí údržbu/úklid, protože se v jeho povrchu mohou usazovat nečistoty, ani vhodný pro designové kreace (omezené možnosti) + špatná budoucí opravitelnost (barevné rozdíly/nestejný povrch opravy).“

IV. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 300.000,- Kč do 10 dnů od právní moci rozsudku.

V. Žaloba na stanovení uložit žalovanému povinnost zveřejnit tento rozsudek v rozsahu záhlaví a výroku tohoto rozsudku na náklady žalovaného formou placené inzerce, a to 1x v časopisu Architekt (vydavatelství Julius Macháček – kabinet) v rozsahu ½ tiskové strany a současně zveřejnit omluvu tamtéž, ve znění:

*„Robert Lazna – AB Parket se tímto **OMLOUVÁ** za neoprávněné užití ochranné známky „Betonepox“ a zakázané nekalosoutěžní jednání vůči společnosti **Němec s.r.o.**, IČ 25637762, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 106/28, PSČ 140 00, jakožto majiteli registrované národní ochranné známky č. 489342 ve znění „Betonexpox“.*

Omlouváme se za uveřejnění nepravdivých a hanlivých informací o pohledové stěrce Betonepox. Mylně jsme uváděli informace o skutečnosti, že se jedná o celosvětově míchanou směs/průmyslový povrch, který není značkovým výrobkem, ani ničím vlastním receptem, ale vzniká smícháním různých materiálů – epoxidu, písku a cementu.

*Betonepox je technologie, která neobsahuje žádný cement ani písek a dokonale se hodí do prostor se zvýšeným výskytem vody, jako jsou sprchové kouty a bazény. Právě pro tyto vlastnosti se stala technologie Betonepox známou a v posledních pěti letech čím dál více vyhledávanou. Uznáváme tímto, že technologie s názvem Betonepox byla vyvinuta firmou Němec s.r.o., a že se **nejedná** o „celosvětově míchanou směs.“,*

a to jedenkrát v časopisu Architekt v rozsahu ½ tiskové strany, **se zamítá.**

VI. Žalovaný je povinen zveřejnit na dobu 3 měsíců od právní moci rozsudku na internetových stránkách www.pandomo.cz a www.abparket.cz, přičemž zobrazený fond musí být viditelný v černé barvě na bílém pokladu a minimálně velikosti 22 a motiv písma Arial, sdělení musí být umístěno viditelně na každé zobrazené stránce webových stránek www.pandomo.cz a www.abparket.cz pod hlavní nabídkou ve velikosti minimálně 800x200 pixelů omluvu: „Robert Lanza – AB Parket se omlouvá společnosti Němec s.r.o., IČ 2563776, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 106/28, za uveřejnění nepravdivých a hanlivých informací o pohledové stěrce betonepox.“

*Mylně jsme uváděli informace o skutečnosti, že se jedná o celosvětově míchanou směs/průmyslový povrch, který není značkovým výrobkem a ničí vlastní recept, ale vzniká smícháním různých materiálů – epoxidu, písku a cementu“. Ve zbytku návrhu na uveřejnění omluvy **se žaloba zamítá.***

- VII.** Nárok žalobce na uveřejnění rozsudku na svých internetových stránkách na adrese www.luxusnipovrchy.cz **se zamítá.**
- VIII.** Žádný z účastníků **nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou se žalobce domáhal ochrany práv vlastníka ochranných známek a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. Dle žalobního tvrzení se žalobce zabývá při své podnikatelské činnosti po dobu víc než 14 let finálními povrchovými úpravami stěn a podlah interiérů a exteriérů. Žalobce nabízí kvalitní povrchy a to především imitace betonu, benátský štuk a podlahovou stěrku, pro niž používá označení „Betonepox“ a „Betonepox Fine“. Firma žalobce se snažila najít materiál, který by byl používán do míst, kde je nutné, aby byl odolný proti vodě. Začala užívat stěrku, kterou vyráběla firma MAPEY s názvem Kerapoxi. Žalobce použil označení Betonepox pro technologii pokládky této stěrky, kdy technologie pokládky spočívá v tom, že je nutné ještě použít plnivo, a důležitý je způsob pokládky. Tuto technologii užívá pouze firma žalobce, na trhu ji žádní konkurenti neužívají. Žalobce označení Betonexpox pro svoji technologii začal užívat od roku 2009. V letech 2006/9 až 2010 realizoval žalobce plochu cca 550 m², v roce 2011 plochu cca 4500 m² a za 7 měsíců roku 2012 cca 3000 m². Podnikatelské aktivity žalobce v oblasti povrchových úprav stěn nebo podlah interiérů a exteriérů společně s užíváním s označením „Betonepox“ a „Betonepox Fine“ na trhu v České republice zahájil žalobce jako první, přičemž se toto označení stalo příznačné výhradně pro žalobce.

Žalobce označení Betonepox a Betonepox Fine nechal registrovat jako ochrannou známku a to ochrannou známku slovní č. zápisu 324844 ve znění „Betonepox“ a č. zápisu 324845 ve znění „Betonepox Fine“, obě s právem přednosti od 11.10.2011, jsou registrované ve třídě 19 mimo jiné pro stavební materiály, zejména pro povrchy stěn interiérů a exteriérů, stěny, podlahy a stropy staveb, zejména stěrky do sprchových koutů a koupelen a ve třídě 37 mimo jiné pro služby v oblasti bydlení, spadající do této třídy, stavební činnost, povrchové úpravy stěn a podlah interiérů exteriérů.

Žalovaný se při své podnikatelské činnosti zabývá realizací interiérových prací. Žalovaný porušuje práva žalobce k ochranným známkám a jedná vůči žalobci nekalosoutěžně. Žalovaný provozuje webové stránky s označením www.abparket.cz a webové stránky s označením www.pandomo.cz. Žalovaný zasahuje do práv žalobce jako vlastníka ochranné známky vzhledem k tomu, že užívá označení „Beton Epox/Betonexpox“ pro jím užívanou technologii pro provádění úprav povrchů, stěn a podlahy. Žalovaný se též dopouští nekalosoutěžního jednání vůči žalobci. Žalovaný na webové stránce na internetu uvádí: „*Pokud bychom ale měli srovnat BETONEPOX, který vznikl cca v osmdesátých letech minulého století s dnešními sofistikovanými materiály (např. EPOCEM®, apod.), pak by to bylo srovnání psacího stroje a počítače“.*

„Můžete ho potkat také pod názvem BETONEPOX FINE, BETONEPOX STRUKTUR, BETONEPOXI, EPOX BETON, CEMENTEPOX, a mnoho dalších. Nevýhodou je, že jeho povrch není úplně hladký, jako například u stěrky PANDOMO, barevného Epoxidu nebo Polyuretanu. Vyskytují se u něj drobné nerovnosti, póry, prohlubně a kaverničky. Tento povrch proto není úplně ideálním pro domácí údržbu/úklid, protože se v jeho povrchu mohou usazovat nečistoty, ani vhodný pro designové kreace (omezené možnosti) + špatná budoucí opravitelnost (barevné rozdíly/nestejný povrch opravy).“

„Pokud hledáte barevné stěrky s jednoduchou údržbou jako monolitickou náhradu dlažby do obytných prostor, pak BETON-EPOX nebude tou pravou volbou. Pokud sháníte tvrdou a odolnou podlahu nebo i stěnu do garáže, sklepa nebo výrobní haly a neřešíte moc DESIGN nebo vzhled, pak vám jej můžeme vřele doporučit.“

Žalobce uvedl, že technologie Betonepox vznikla na základě potřeby najít technologii, kterou lze použít jako náhradu klasických obkladů a to do míst s trvalým kontaktem s vodou. Označení Betonepox má určitou souvislost s vlastnostmi této techniky, tedy tvrdostí a odolností, nikoliv však svým složením. Jedná se o označení fantazijní a nelze je tedy považovat za popisné. Žalobce a technologie Betonepox, na rozdíl od technologie označované žalovaným Betonepox, neobsahuje žádný cement ani vodu. Žalovaný jím nabízenou technologii, označenou Betonepox, označuje za zastaralou a doporučuje ji převážně do sklepů a garáží. Toto tvrzení pochopitelně velmi poškozuje žalobcem budované dobré jméno technologie Betonepox a působí mu újmu. Za situace, kdy spotřebitelé, nebo potenciální obchodní partneři, běžně provádějí srovnání jednotlivých dodavatelů, prvotně zejména na základě jejich nabídek na internetu, tak dochází ze strany žalovaného k jejich matení ohledně účelu a vlastností shodně označených technologií.

S ohledem na rozdílnost složení, kvality a určení technologie žalobce a žalovaného označení Betonepox a Beton Epox, je pochopitelně rozdílná i jejich cena. Žalobce tak byl ze strany zákazníků opakovaně nařčen z přehnané výše ceny za technologii „Betonepox“ při srovnání s cenou technologie žalovaného, označené „Beton Epox“.

Žalovaný si vědomě vybral označování nabízené technologie k označení, které je užíváno žalobcem, ačkoliv měl možnost označovat i jiným způsobem.

Žalovaný se dopouští zlehčování, když v případě uvádění informací na internetu o výrobcích a službách žalobce, označené ochrannou známkou Betonepox žalobce, přičemž jednáním žalovaného je žalobci způsobena značná újma, která je vyjádřena v nemateriální formě nehmotných statků, kdy dochází k narušení tzv. goodwillu. Jednání žalovaného je též způsobilé žalobci přivodit újmu rozmělněním ochranné známky žalobce. Žalovaný zlehčuje kvalitativní vlastnosti výrobku a služeb žalobce.

Žalovaný se dopouští nedovolené srovnávací reklamy, neboť nepřímou identifikuje žalobce a jeho ochrannou známku včetně označení, které žalobce užívá k označování svých výrobků a služeb a srovnávají se s jinými produkty, nabízených žalovaným. Užití stejného označení, které je chráněno ochrannou známkou žalobce, je způsobilé přivodit žalobci újmu a to způsobení nebezpečí záměny či reálné záměny shodně označených výrobků/technologií žalobce a žalovaného, snížení zisku žalobce, matení spotřebitelů obchodních partnerů žalobce, snižování rozlišovací způsobilosti ochranné známky žalobce a hodnoty ochranné známky žalobce.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný namítl, že označení „BETONEPOX“ nepoužívání pro služby a to podkládku stěrky, ale používá ji pouze pro směs, kterou sám vyrábí. Tato směs obsahuje jak beton, tak epoxid. Označení betonepoxid označuje složení předmětné směsi, jedná se o popisné označení.

Betonepox je všeobecně známá stavební směs, která se již léta používá k zhotovení průmyslových podlah a rychlé tvrdé opravy poškozeného stavebního podkladu. Její název vznikl podle jejího složení a to ze směsi betonu a epoxidu. Výrobek, který žalobce prodává pod označením betonepox, je výrobkem firmy MAPEI. Jedná se o spárovací hmotu, kterou společnost MAPEI prodává pod názvem KERAPOXI. Žalobce se prodejem této spárovací hmoty pod jiným názvem, a cenou se dopouští klamání svých zákazníků.

Žalovanému svědčí právo předchozího uživatele ve vztahu k ochranným známkám žalobce. Žalovaný užíval označení betonepox popisným způsobem již od dubna 2009. Žalobce se tím, že si podal žádost o zápis ochranné známky, dopouští nekalosoutěžního jednání vzhledem k tomu, že tímto postupem zabraňuje soutěži na trhu, týkající se aplikace předmětných stěrek a poškozuje žalovaného, který toto označení používá popisným způsobem.

Z výpisu z živnostenského rejstříku bylo zjištěno, že dne 21.12.1992 byla zapsána obchodní firma Robert Lazna.

Z výpisu z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka slovní ve tvaru „Betonepox“, č. zápisu 324844, datum zápisu 16.5.2012, datum práva přednosti od 11.10.2011. Předmětná ochranná známka byla zapsána, mimo jiné, pro třídu 19 - stavební materiály, podlahy a stropy, stěny interiérů a exteriérů, zejména stěrky do sprchových koutů a koupelen, a dále ve třídě 37 – služby v oblasti bydlení, stavební činnost, povrchové úpravy stěn a podlah interiérů a exteriérů.

Z výpisu z databáze Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že byla zapsána ochranná známka pro žalobce, číslo zápisu 324845 slovní ve tvaru „Betonepox Fine“, datum zápisu 16.5.2012.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 11.6.2013, sp. zn. O-489342 bylo zjištěno, že byl zamítnut návrh Roberta Lazny na prohlášení slovní ochranné známky č. 324844 ve znění „Betonepox“, jejímž vlastníkem je společnost Němec s.r.o. za neplatnou.

Z odůvodnění rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví bylo zjištěno, že v daném případě nebylo doloženo, že Betonepox je běžně užíván stavebními firmami, k důkazu tohoto tvrzení navrhovatel předložil výpisy jedné slovenské a dvou portugalských internetových stránek. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zahraniční internetové stránky, nad to, které se týkají zahraničních subjektů, nelze mít z těchto důkazů za prokázané, že by stavební firmy běžně užívaly slovo „Betonepox“.

Dále se zabýval návrhem na prohlášení neplatnosti, podaným podle ustanovení § 7 odst. 1 písmeno g) zákona o ochranných známkách, podle kterého je navrhovatel povinen prokázat, že nezapsané, či jiné označení aktivně užívá v obchodním styku před podáním přihlášky shodné nebo podobné napadené ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. Navrhovatel předložil 5 faktur, dokládající realizaci pěti obchodů, v rámci nichž byly

dodány výrobky, označené „Betonepox“ pro odběratele z České republiky. Užívání předmětného označení v rozmezí dvou let lze proto mít za dostačující z hlediska časového. Za nedostačující je však nutno hodnotit předložené faktury z hlediska kvantitativního. Realizace pěti obchodů nelze považovat za dostatečné překonání místního dosahu označení.

Z databáze registru CZ.NIC bylo zjištěno, že bylo zapsáno doménové jméno pandomo.cz pro držitele Roberta Laznu a doménové jméno AB Parket.cz pro držitele AB Parket.

Z vyhledání v registru WHOIS bylo zjištěno při prohlížení kontaktu organizace AB Parket, že k němu bylo uvedeno jméno Robert Lazna, IČ 15282899.

Z vyjádření jednatele žalobce Josefa Němce ze dne 21.12.2012 bylo zjištěno, že obsahuje prohlášení, že název Betonepox vyjadřuje vlastnosti povrchu, vysokou tvrdost a vzhled, imitující betonový povrch, nikoliv složení. Materiál pro vytvoření povrchové stěrky Betonepox je na epoxidové bázi bez použití cementu nebo vody. Užitý materiál pro výrobu povrchu Betonepox je Kerapoxi od firmy MAPEI. Na podzim roku 2011 vznikla nová povrchová úprava (stěrka) s názvem „Betonepox Fine“. Tato technologie se vytváří pomocí materiálů Epotec S od firmy Techfloor. Jedná se o dvousložkový epoxid bez přísady cementu a vody. Jeho vzhled je jemnější a hladší, tuto vlastnost vyjadřuje slovo „fine“.

Z vyjádření jednatele žalobce ze dne 26.6.2014 bylo zjištěno, že firma žalobce se snažila najít technologii, kterou bylo možné použít i do míst s trvalým kontaktem s vodou, např. do sprchových koutů. Nakonec našli epoxidovou stěrku. Materiál zakoupili poprvé 4.9.2009 od firmy MAPEI. Následně pro techniku uvažovali o názvu a zvolili název Betonepox, který vystihoval vlastnosti této techniky. Dne 5.10.2010 se zaregistrovali doménu betonepox.cz a betonepox.com. Od roku 2010 se tato technika stala postupně jednou z nejvíce užívaných technologií firmy. V roce 2009 a 2010 byla užitá na ploše 550 m², v roce 2011 na ploše 4500 m², v roce 2012 na ploše 1500 m², v roce 2013 na ploše 6750 m².

Ze soupisu faktur, týkající se technologie Betonepox, bylo zjištěno, že soupis obsahuje faktury za období od 14.12.2009 do data 12.3.2013 v celkové ceně 32.102.760,- Kč.

Z faktury č. 13809 bylo zjištěno, že firma Němec s.r.o. jako dodavatel účtovala firmě Urban Survival s.r.o. dne 14.12.2009 úhradu za provedení interiérových technologií dle předávacího protokolu a to travertin, betonepox, imitace betonu s lakem.

Z nabídky č.14009 a č.12338 bylo zjištěno, že obsahuje nabídku firmy Němec s.r.o. a to technologie Betonepox.

Z webové stránky www.luxusnipovrchy.cz bylo zjištěno, že obsahuje reklamu firmy Němec s.r.o. a to reklamu na epoxidovou stěrku s označením betonepox včetně fotografií užití této stěrky.

Z webové stránky www.bydlení.idnes.cz bylo zjištěno, že obsahuje článek „Nové omítky do interiérů skvěle vypadají a navíc se snadno udržují“ s informací o stěrce Betonepox, o které Josef Němec z firmy Luxusní povrchy uvedl, že ji zavede na trh v roce 2009.

Z faktury vydavatele Juliu Macháček Kabinet bylo zjištěno, že bylo fakturována odběrateli Němec s.r.o. dne 12.9.2011 inzerce v časopisu Architekt a to prezentace hotelu Miura.

Z článku „Mora hotel“ bylo zjištěno, že v článku je uvedeno, že u luxusních povrchů byla použita technologie imitace betonu, Betonepox, litá epoxidová podlaha apod.

Z webové stránky idnes.cz bydlení bylo zjištěno, že obsahuje článek „Stěrka, která nahradí podlahové krytiny“, ve kterém je popsána stěrka s označením Betonepox, kterou používá firma Němec luxusní povrchy.

Z webových stránek www.luxusnipovrchy.cz bylo zjištěno, že obsahuje prezentaci luxusního povrchu Betonepox firmy Němec luxusní povrchy.

Z webové stránky www.archiweb.cz bylo zjištěno, že obsahuje reklamní článek firmy Němec luxusní povrchy, týkající se moderní epoxidové stěrky do koupelen Betonepox v české jazyce, ruském jazyce, anglickém jazyce.

Z webových stránek www.feelhome.cz bylo zjištěno, že byl uveřejněn článek „Němec – luxusní povrchy“, v němž je uvedena technologie imitace betonu, Betonepox, Betonepox Fine.

Z webové stránky www.archiweb.cz bylo zjištěno, že obsahuje článek „Němec luxusní povrchy Betonepox, moderní epoxidová stěrka do koupelen“.

Z webových stránek www.svoboda-williams.com bylo zjištěno, že byla uzavřena firma Němec luxusní povrchy.

Z webových stránek www.feelhome.cz bylo zjištěno, že byl uveřejněn článek „Němec luxusní povrchy“, týkající se povrchů, které využívá firma Němec a to Betonepox, Betonepox Fine, Betonepox Soft a další.

Z www.prozeny.cz bylo zjištěno, že obsahuje článek „Čtyři typy, jak oživit stěny v interiéru, kde je uvedena epoxidová stěrka.“

Z www.bydleni.ines.cz bylo zjištěno, že obsahuje článek „Trendy na ostrově“, ve kterém je uvedeno, že firma Luxusní povrchy Němec užila voděodolný materiál Betonepox na stěny nábytku a kuchyňského ostrůvku.

Ze soupisu faktur odebrané zboží – Němec s.r.o. bylo zjištěno, že obsahují faktury od 1.1.2009 do 8.4.2014 v celkové ceně 5.445.431,- Kč.

Z faktury č. 401142 bylo zjištěno, že firma MAPEI s.r.o. účtovala odběrateli DUFA COLOR Praha s.r.o. 30 kg výrobku Kerapox.

Z notářského zápisu NZ 753/2012, N 774/2012 ze dne 25.10.2012 bylo zjištěno, že osvědčil skutečnost, že webová stránka www.abparket.cz/betonepox obsahuje nabídku celosvětově míchané směsi/průmyslový povrch není značkovým výrobkem a ničí vlastní receptura, ale vzniká smícháním různých materiálů, epoxidu, písku a cementu. Výhodou této směsi (betonu + EPOXIDU/ je, že v případě použití kvalitních materiálů v době přípravy podkladu je tvrdá, voděodolná a levná. Pokud bychom ale měli srovnat Betonepox, který vznikl cca v 80. letech minulého století s dnešními sofistikovanými materiály (např. EPOCEM), pak by to bylo srovnání psacího stroje a počítače. Můžete ho potkat také pod

názvem Betonepox File, Betonepox Struktur, Betoepoxi, Epoxbeton, Cementepox a mnoha dalších. Nevýhodou je, že jeho povrch není úplně hladký, jako např. u stěrky Pandomo, barevného epoxidu nebo polyuretanu. Vyskytují se u něj drobné nerovnosti, póry, prohlubně a kaverničky. Tento produkt proto není úplně ideální pro domácí údržbu/úklid, protože se v jeho povrchu mohou udržovat nečistoty a ani vhodný pro designové kreace (omezené možnosti) a špatná budoucí opravitelnost (barevné rozdíly/nestejný povrch opravy). Pokud hledáte barevné stěrky s jednoduchou údržbou jako monolitickou náhradu dlažby do obytných prostor, pak BETON-EPOX nebude tou pravou volbou. Pokud sháníte tvrdou a odolnou podlahu, nebo i stěnu do garáže, sklepa nebo výrobní haly, neřešíte moc design nebo vzhled, pak vám jej můžeme vřele doporučit.

Z notářského zápisu bylo zjištěno, že notářka otevřela na svém počítači internetovou stránku www.pandomo.cz, v níž se nacházel text, totožný s výše uvedeným textem.

Z notářského zápisu NZ 836/2012, N 861/2012, ze dne 23.11.2012, bylo zjištěno, že notářka osvědčila skutečnost, že na webových stránkách www.abparket.cz/betonepox se nachází vyobrazení a text a dále na adrese www.pandomo.cz podlahové stěrky/epoxbeton s tím, že na těchto stránkách je uveřejněn text výše uvedeného znění.

Z notářského zápisu NZ 59/2013, N 60/2013, ze dne 23.1.2013, bylo zjištěno, že notářka osvědčila skutečnost, že na internetových stránkách www.abparket-pandomo.cz/nabidka/betonepox byl uveřejněn článek s názvem „Beton-Epox“ s výše uvedeným textem.

Z vyjádření Ing. arch. Stanislava Běhala ze dne 16.5.2014 bylo zjištěno, že pracoval v oblasti architektury a pozemního stavitelství od roku 2006, kdy absolvoval fakultu architektury na ČVÚT v Praze. Ve vyjádření Ing. arch. Stanislav Běhal uvedl, že na otázku, zda na trhu se stavebními materiály existuje všeobecně používaná stavební směs „Betonepox“ a „Betonepoxid“, resp. zda se k popisu složení betonepoxidové směsi ve stavebnictví obecně používá označení „Beton – Epox“ nebo „Betonepox“ nebo „Beton – Epoxid“ nebo „Betonepoxid“, uvedl, že za celou svoji dosavadní praxi se nesetkal s označením Betonepox či Betonepoxid ve smyslu běžně používaného obecného názvu materiálu či technologie. Ve stavebnictví se pro materiál směs betonu a epoxidových přísad internacionálně používá výraz „Epoxybeton“. Jelikož se jedná o netradiční materiál, ani toto označení není zcela běžným užívaným označením. Jako obecné označení pro tento materiál se používá označení „speciální betonová stěrka“, či „stěrka na epoxibetonové bázi“.

Z vyjádření Ing. Heleny Zakouřilové ze dne 22.5.2014 bylo zjištěno, že je autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby. Ing. Helena Zakouřilová uvedla, že obecný název, používaný ve stavebnictví k označení směsi betonu a epoxidu, tj. směs kamenina, cementové pojivo a epoxidová pryskyřice, je ve stavební praxi obecně známá jako Epoxybeton nebo Epoxibeton nebo Epoxidbeton. Je to zkrácený název pro epoxidový beton, tj. beton obohacený epoxidovou pryskyřicí. Pod tímto názvem je tato směs běžně známa v celém světě. V odborné literatuře o stavebnictví z různých evropských zemí se nevyskytuje název „Betonepoxid“ nebo „Betonepox“, ani jejich odvozeniny. Analogicky k termínu Epoxibeton se užívá termín drátkobeton, železobeton, polymerbeton, sklobeton. Názvy Betonepox nebo Betonepoxid nemají povahu obecného názvu.

Z výzvy žalobce ze dne 21.6.2012 bylo zjištěno, že žalobce vyzval firmu AB Parket s.r.o., aby na webových stránkách www.pandomo.cz a www.abparket.cz upustila od

nekalosoutěžního jednání, zdržela se užívání označení Betonepox a Betonepox Fine vzhledem k tomu, že užívání tohoto označení zasahuje do ochranných známek žalobce.

Z dopisu žalovaného ze dne 20.7.2012 bylo zjištěno, že žalovanému svědčí právo předchozího uživatele, tudíž do ochranných známek nezasahuje a nekalosoutěžního jednání se nedopouští.

Z kopie faktur Roberta Lazny, faktura č. 3110090035 a č. 311010006 ze dne 8.3.2009, č. 3110100050 ze dne 24.9.2010, č. 3110100052 ze dne 24.9.2010, č. 3110090072 ze dne 12.8.2009, bylo zjištěno, že žalovaný vyúčtoval odběrateli úhradu za voděodolnou stěrku Betonepox, povrchovou úpravu Betonepox, aplikace povrchu Betonepox, úhradu.

Vzhledem k tomu, že žalobce zpochybnil pravost těchto listin, vyžádal soud usnesením ze dne 13.5.2014 odběratele, uvedené na předmětných fakturách, aby soudu zaslali originál předmětné faktury v případě, že si objednali pokládku podlah u firmy Roberta Lazny.

Z dopisu Petra Veverky ze dne 4.6.2004 bylo zjištěno, že uvedl, že sděluje, že předmětné plnění dle faktury č. 3110090035 bylo objednáno u firmy Robert Lazna a v příloze přikládá originál faktury.

Z originálu faktury č. 3110090035 bylo zjištěno, že byla vystavena Robertem Laznou dne 19.4.2009 pro odběratele A-typ nábytek s.r.o. Předmětem fakturace byla dodávka podlah Betonepox, aplikace povrchu Betonepox, povrchová úprava Betonepox.

Z vyjádření Heleny Matějkové ze dne 1.6.2014 bylo zjištěno, že potvrdila, že podkládku stěrky do koupelny objednali a byla provedena. Přikládá fakturu.

Z faktury č. 3110100052 bylo zjištěno, že byla vystavena Robertem Laznou dne 24.9.2010 pro odběratele Helena Matějková. Předmětem dodávky byla voděodolná stěrka do koupelny Betonepox a byla účtována povrchová vrstva Betonepox plus lak aplikace povrchu Betonepox.

Z vyjádření Václava Sádla ze dne 6.6.2014 bylo zjištěno, že na základě doručeného usnesení posílá originál faktury od firmy AB Parket. Potvrzuje, že začátkem roku 2010 objednal zhotovení podlahy do sušárny, včetně veškerého materiálu. Podlaha je zhotovena z materiálu Betonepox.

Z originálu faktury č. 3110100006, vystavené dne 26.2.2010, bylo zjištěno, že Robert Lazna účtoval podlahy Betonepox, stěrku Betonepox, aplikaci Betonepox.

Z vyjádření Ladislava Peška ze dne 27.5.2014 bylo zjištěno, že potvrzuje, že v roce 2009 firma Robert Lazna realizovala v domě podkládku podlahy Betonepox dle přiložené faktury.

Z originálu faktury č. 3110090072 bylo zjištěno, že Robert Lazna účtoval fakturou ze dne 12.8.2009 předmět dodávky a to voděodolnou stěrku Betonepox, aplikace povrchu Betonepox.

Z nabídky č. 810090103 a smlouvy o dílo, uzavřené mezi A-typ nábytek s.r.o. a Robert Lazna AB Parket dne 24.3.2009 bylo zjištěno, že předmět smlouvy o dílo je dán nabídkou.

Z nabídky bylo zjištěno, že předmětem jsou podlahy Betonepox v prostoru koupelny, kuchyně a chodby.

Z nabídky č. 8110100433 a smlouvy o dílo, uzavřené mezi Lazna AB Parket a Helenou Matějkovou dne 10.9.2010, bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byly práce dle nabídky. Z nabídky bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byla voděodolná stěrka do koupelny Betonepox.

Z nabídky č. 81101000078 a smlouvy o dílo, uzavřené mezi Robertem Laznou a Václavem Sádlem ze dne 10.2.2010, bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byly práce dle nabídky. Dle nabídky byly předmětem podlahy Betonepox v prostoru koupelny.

Z nabídky č. 8110090225 a smlouvy o dílo ze dne 9.6.2009 bylo zjištěno, že byla uzavřena smlouva mezi Robertem Laznou a manželi Peškovými. Předmětem smlouvy byly práce dle nabídky. Z nabídky bylo zjištěno, že předmětem nabídky byla voděodolná stěrka Betonepox a aplikace povrchu Betonepoxu.

Z nabídky č. 8110100445 a smlouvy o dílo ze dne 16.9.2010 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi Robertem Laznou a Markétou Kubátovou. Předmětem smlouvy byly práce dle nabídky. Z nabídky bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byly podlahy Betonepox v prostoru bazénové haly.

Z webových stránek www.tamvn.com bylo zjištěno, že byly ve vietnamském jazyce. Obsahují reklamu na Beton Epox 510, vstříkovací lepidlo Epoxi s nízkou viskozitou.

Z webových stránek firmy MATESICA bylo zjištěno, že byly v portugalštině. Obsahují nabídku na nátěry na podlahy – Betonepox 925. Hlavní použití na opravy, nacházející se na betonové podlaze a také provádění potěru, který vyžaduje vysoce odolnou úpravu. Malta Epoxi a cementová Betonepox 925 je tříslůžková malta na bázi epoxi a cementu.

Z webových stránek www.petrocil.com bylo zjištěno, že byly vedeny v portugalštině. Na webových stránkách je nabídka nátěry na povrchy –Betonepox REF 925. Vlastnosti malta na bázi cementu a křemičitého písku, aditivovaná epoxidovými pryskyřicemi ve vodní dispersi.

Soud neprovedl důkazy obchodními smlouvami, nabídkami, fakturami, emailovou korespondencí žalobce k průkazu užívání označení Betonepox při obchodní činnosti vzhledem k tomu, že tato skutečnost je mezi účastníky nesporná.

Soud neprovedl důkaz znaleckým posudkem k zjištění stáří předložených faktur vzhledem k tomu, že má za prokázanou pravost předložených listin.

Soud neprovedl důkaz ke stanovení výše licence za užívání označení, chráněného ochrannou známkou, vzhledem k tomu, že nárok žalobce z titulu vlastnictví ochranné známky neshledal důvodným.

Ostatní navržené důkazy soud neprovedl vzhledem k tomu, že je považoval za nadbytečné.

Na základě výše uvedených tvrzení a zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná v rozsahu části výroku rozhodnutí. Žalobce se domáhal ochrany práv vlastníka ochranných známek a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. V řízení

bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem ochranné známky slovní ve tvaru „Betonepox“ s datem práva přednosti 11.10.2011 a ochranné známky „Betonepox Fine“ s datem práva přednosti 11.10.2011 s tím, že obě ochranné známky jsou zapsány, mimo jiné, pro stavební materiály, zejména stěrky a pro stavební činnost povrchové úpravy stěn a podlah interiérů a exteriérů.

V řízení bylo prokázáno nesporným tvrzením obou účastníků a webovými stránkami žalovaného, že žalovaný nabízí na webových stránkách barevné stěrky s označením „Beton-Epox“.

Soud neshledal nárok žalobce vůči žalovanému z titulu ochrany práv vlastníka ochranných známek důvodný s ohledem na ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že žalovaný užívá předmětné označení k označení materiálu – stěrky i k označení stavebních úprav, a to povrchu podlah, úpravy povrchů podlah, před datem práva přednosti 11.10.2011. V řízení bylo prokázáno smlouvami o dílo, nabídkami a fakturami, že žalovaný v roce 2009 a to 19.4.2009, 12.8.2009 a v roce 2010, a to 26.2.2010, 24.9.2010, užil označení Betonepox pro stěrku a pro podlahy (aplikace povrchu) při realizaci uzavřených smluv o dílo.

Co se týče námitky žalobce, že předmětné důkazy, které žalovaný předložil k průkazu práva předchozího uživatele, jsou zfalšované, tj. části, kdy je uvedeno slovní označení podlah betonepox nebo aplikace povrchu Betonepox, případně finální povrch Betonepox, nebo stěrka betonepox, jsou falza, nepovažuje soud tuto námitku za důvodnou vzhledem k tomu, že čtyři zákazníci žalobce zaslali originál faktur, v němž bylo toto označení užito, soudu na jeho vyžádání. Přitom se jedná o zákazníky, kteří bydlí na naprosto rozdílných adresách a jednotlivé úpravy povrchu podlah byly provedeny v různém období.

Soud tudíž neshledal nárok žalobce na poskytnutí informací dle ustanovení § 3 zákona č. 221/2006 Sb., na zdržovací nárok, týkající se užívání označení Betonepox a Beton – E(pox), a uveřejnění omluvy v části, v níž se žalovaný omlouvá žalobci za neoprávněné užití ochranné známky „Betonepox“.

Soud shledal žalobu důvodnou z titulu ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaného. V řízení bylo prokázáno, že žalobce a žalovaný jsou soutěžitelé na trhu, týkající se stavebních úprav a to úprav povrchu podlah. V řízení bylo prokázáno, že žalovaný na webových stránkách uvedl text, v němž se dopustil zlehčování obchodního produktu žalobce s tím, že porovnával barevnou stěrku s označením Betonepox nebo Betonepox Fine s jinými materiály s tím, že v textu uvedl, že tato stěrka vznikla v 80. letech minulého století a porovnávání těchto stěrek je porovnávání psacího stroje a počítače. V tomto textu se žalovaný hanlivě vyjadřuje o produktu žalobce způsobem, který je způsobilý přivodit žalobci jako soutěžiteli újmu. To, že se jedná o produkt žalobce, vyplývá z označení Betonepox a následně betonepox fine, což je ochranná známka žalobce, přitom v řízení nebylo prokázáno, že by stěrku s tímto označením na trhu v České republice užíval jiný soutěžitel a vyjádřením Ing. arch. Stanislava Běhala a Ing. Heleny Zakouřilové má soud za prokázané, že označení betonepox není obecným názvem, používaným ve stavebnictví k označení směsi betonu a epoxidu, nýbrž k označení této směsi se užívá název Epoxibeton. Pokud žalovaný doložil výpis z jedné webové stránky ve vietnamštině a dvou webových stránek v portugalštině, uvádí soud, že se jedná o výrobek, na němž bylo užito označení Betonepox, soud uvádí, že nejde o výrobek, který by byl na trhu v České republice. V jednom případě jde o lepidlo, to je webová stránka ve vietnamštině a co se týče webových stránek v portugalštině, jedná se o jeden a

tentýž produkt a to Betonepox 925. Z těchto stránek též nevyplývá, že by tento produkt byl na trhu v České republice.

To, že směřoval předmětný text žalovaného vůči výrobku žalobce, lze usoudit i z toho, že u označení Betonepox je v příslušné webové stránce grafický znak a to usmívající se sluníčko, které evokuje znak pro ochrannou známku ®.

Soud tudíž shledal důvodnou žalobu v části výroku dle ustanovení § 53 obchodního zákoníku i dle ustanovení § 2988 o.z. Žalobce uplatnil nárok na zadostiučinění ve formě omluvy a nárok na zadostiučinění peněžitého v částce 300.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že žalobce investoval do reklamy svého produktu a soud má za prokázané, že zlehčování žalovaného, jehož se dopustil, je způsobilé ke zmaření těchto investic a snížení vážnosti předmětného produktu žalobce, vyhověl žalobě v části nároku na omluvu a v části na finanční zadostiučinění ve výši 300.000,- Kč, kdy tuto částku považuje za přiměřenou rozsahu a době, po které se žalovaný dopouštěl nekalosoutěžního jednání.

Soud nepovažuje nárok na uveřejnění omluvy důvodný v části, kde žalovaný popisuje, o jakou technologii se jedná vzhledem k tomu, že v tuto část nepovažuje za omluvu, ale již za reklamu produktu žalobce.

Žaloba byla zamítnuta v části nároku, kdy žalobce požadoval, aby soud poskytnul žalobci právo uveřejnit rozsudek a dále uložil žalobci zveřejnit rozsudek vzhledem k tomu, že žalobce neměl v plném rozsahu úspěch a takovéto zveřejnění rozsudku není namístě vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 155 odst. 4 vzniká nárok na uveřejnění rozsudku v případě vyhovění žalobnímu nároku v plném rozsahu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř. vzhledem k tomu, že poměr úspěchu a neúspěchu žalobce byl stejný.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

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

V Praze dne 26. června 2014

JUDr. Růžena Kučerová, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Eva Horáková