Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1299/2006, ECLI:CZ:NS:2006:5.TDO.1299.2006.1

Číslo: 51/2007

Právní věta:

Pro první alternativu trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák. platí, že pachatel doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. Zásah do práva k ochranné známce zde nastává bez jakékoliv úpravy originální ochranné známky, která je neoprávněně použita ve své původní podobě.

Naproti tomu druhá alternativa podle citovaného ustanovení spočívá v označení výrobků nebo služeb známkou snadno zaměnitelnou s ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. Pachatel zneužívá základní podoby originální ochranné známky, kterou doplňuje, mění nebo jinak upravuje a pak používá označení, jež je svým tvarem, vyobrazením nebo dalšími charakteristikami natolik podobné ochranné známce zapsané do rejstříku ochranných známek, že bez bližšího zkoumání lze takové označení i přes dílčí odlišnosti snadno zaměnit se skutečnou ochrannou známkou. Jde-li o slovní ochrannou známku, pak snadná zaměnitelnost není vyloučena ani tím, že pachatel případně doplní neoprávněně použitou slovní ochrannou známku zobecňujícím dodatkem, že jde o „typ“, „druh“, „dekor“ výrobku apod.

Soud: Nejvyšší soud

Datum rozhodnutí: 01.11.2006

Spisová značka: 5 Tdo 1299/2006

Číslo rozhodnutí: 51

Číslo sešitu: 9

Typ rozhodnutí: Usnesení

Hesla: Porušování práv k ochranné známce, Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

Předpisy: § 150 odst. 1 tr. zák.

Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních

Sbírkový text rozhodnutí:

Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného Ing. V. K. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 4. 4. 2006, sp. zn. 55 To 438/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 4 T 167/2005.

Z odůvodnění:

Obviněný Ing. V. K. byl rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 17. 10. 2005, sp. zn. 4 T 167/2005, uznán vinným trestným činem porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že jako jednatel obchodní společnosti G., s. r. o., se sídlem v N. B., okres Č. L., a to nejméně v době od 28. 3. 2001 do 26. 1. 2005 v N. B., okres Č. L., nabízel k prodeji na webových stránkách internetové adresy „www.galssbor.cz“ některé výrobky obchodní společnosti označené názvem „dec. Egermann“, aniž by k tomu měl souhlas obchodní společnosti E., s. r. o., se sídlem v P., která má název „EGERMANN“ zapsán v rejstříku ochranných známek vedeném u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze jako národní ochrannou známku a je jejím majitelem, a výrobky s takto snadno zaměnitelným označením prodával svým odběratelům.

Za tento trestný čin byl obviněný Ing. V. K. podle § 150 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíce. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 1 roku. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená obchodní společnost E., s. r. o., odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti citovanému rozsudku soudu prvního stupně podal obviněný Ing. V. K. odvolání, které Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesením ze dne 4. 4. 2006, sp. zn. 55 To 438/2005, podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodné.

Obviněný Ing. V. K. podal proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci prostřednictvím svého obhájce dovolání, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Podstatou dovolací argumentace obviněného je jeho tvrzení, že soudy obou stupňů nedostatečně posoudily skutečnost, zda lze slovní označení „dec. Egermann“ považovat za známku snadno zaměnitelnou s ochrannou známkou, resp. zda lze slovní spojení „dec. Egermann“ vůbec považovat za známku. Jak uvádí obviněný, soudy dospěly k nesprávnému hmotně právnímu posouzení, pokud výše zmíněné slovní označení srovnaly s kombinovanou ochrannou známkou „EGERMANN“. Obviněný rovněž namítá, že se v posuzované věci nemohlo jednat o známku zaměnitelnou s ochrannou známkou, neboť podle jeho názoru bylo k prodeji zboží užíváno pouze slovní označení „dec. Egermann“ a registrovaná ochranná známka měla grafickou podobu. V této souvislosti je obviněný přesvědčen, že se nemohl dopustit zmíněného trestného činu, jelikož citované slovní spojení vyjadřovalo v uvedených souvislostech toliko povahu označení dekoru skla jako výsledku technologického procesu jeho výroby. Závěrem svého dovolání obviněný Ing. V. K. navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení soudu druhého stupně, aniž by uvedl, jak má dále dovolací soud postupovat.

Nejvyšší státní zástupkyně se vyjádřila k dovolání obviněného Ing. V. K. prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního zastupitelství. Státní zástupkyně je toho názoru, že slovní spojení „dec. Egermann“ zahrnuje jednak označení chráněné jako ochranná známka, jednak i určitou výrobní techniku vyjádřenou ve slově dekor. Podle státní zástupkyně tak obviněný mohl jednat v dobré víře, že se nedopouští neoprávněného zásahu do práva k ochranné známce ani nepoužívá známku s ní snadno zaměnitelnou. Tuto dobrou víru obviněného dovozuje státní zástupkyně i z jeho snahy dosáhnout výmazu ochranné známky „EGERMANN“ u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jak dále uvádí státní zástupkyně ve svém vyjádření, pro závěr vylučující trestní odpovědnost obviněného svědčí i skutečnost, že v posuzované věci nebyla narušena tzv. individualizační funkce ochranné známky. Podle přesvědčení státní zástupkyně bylo namístě v této trestní věci uplatnit princip trestněprávní represe jako prostředku „ultima ratio“, neboť posuzovaná věc má spíše obchodně právní povahu. Závěrem svého vyjádření státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci i jemu předcházející

rozsudek Okresního soudu v České Lípě a aby věc přikázal soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl mimo jiné k následujícím závěrům.

Podstatou dovolací námitky obviněného Ing. V. K. je tvrzení, podle něhož soudy činné dříve ve věci nesprávně posoudily otázku, zda lze slovní spojení „dec. Egermann“ považovat za označení snadno zaměnitelné s ochrannou známkou „EGERMANN“, která je zaregistrována ve prospěch obchodní společnosti E., s. r. o. K tomu Nejvyšší soud především připomíná, že ve skutkové podstatě trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák., jehož spácháním byl obviněný uznán vinným, jsou zahrnuty dvě alternativy trestněprávního jednání. Pro první alternativu platí, že pachatel doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. K zásahu do práva k ochranné známce zde dochází bez jakékoliv úpravy originální ochranné známky, která je neoprávněně použita ve své původní podobě. Naproti tomu druhá alternativa trestněprávního jednání ve smyslu citovaného ustanovení trestního zákona spočívá v označení výrobků nebo služeb známkou snadno zaměnitelnou s ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému. Pachatel tedy v případě této alternativy zasahuje do základní podoby originální ochranné známky, která je zapsána v rejstříku ochranných známek ve prospěch jiné osoby, a používá označení, jež je svým tvarem, vyobrazením nebo dalšími charakteristikami natolik podobné ochranné známce zapsané do rejstříku ochranných známek, že bez bližšího zkoumání lze takové označení i přes dílčí odlišnosti snadno zaměnit se skutečnou ochrannou známkou. Tím je narušena zejména rozlišovací (identifikační) funkce ochranné známky. Jde-li o slovní ochrannou známku, pak snadná zaměnitelnost není vyloučena ani tím, že pachatel případně doplní neoprávněně použitou slovní ochrannou známku zobecňujícím dodatkem, že jde o „typ“, „druh“, „dekor“ výrobku apod.

Základní podmínkou trestnosti je pak v obou výše uvedených alternativách požadavek, aby pachatel jednal neoprávněně. Znak neoprávněnosti obsažený v ustanovení § 150 odst. 1 tr. zák., které má tzv. blanketní dispozici, přitom vyjadřuje, že jde o jednání pachatele, které je v rozporu s mimotrestní právní normou (tj. v posuzované věci zejména s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s ustanovením § 8 odst. 1, odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů). Podle této normy je mimo jiné zakázáno v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a použitým označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi takovým označením a ochrannou známkou (§ 8 odst. 2 písm. b/ zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů). Jak je patrné z popisu skutku uvedeného ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně, obviněný Ing. V. K. se dopustil jednání, které porušilo uvedený zákaz, a tím naplnilo všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150 odst. 1 tr. zák. v jeho druhé alternativě, tedy že obviněný – zjednodušeně řečeno – nabízel k prodeji výrobky opatřené označením snadno zaměnitelným s ochrannou známkou „EGERMANN“, k níž přísluší výhradní právo obchodní společnosti E., s. r. o., která obviněnému nedala souhlas s tím, aby použil uvedeného označení snadno zaměnitelného se zapsanou ochrannou známkou. Přitom obviněný používal označení „dec. Egermann“ právě v souvislosti s nabídkou výrobků ze skla, tj. přesně takových výrobků, pro něž měla společnost E., s. r. o., zapsanou ochrannou známku „EGERMANN“.

Na podkladě výše uvedeného Nejvyšší soud konstatuje, že v posuzované věci dospěly soudy nižších stupňů ke správnému závěru, jestliže název „dec. Egermann“ označily za známku snadno zaměnitelnou se zapsanou ochrannou známkou. Zmíněný název, který při prodeji některých výrobků společnosti G., s. r. o., používal obviněný Ing. V. K., se totiž svými slovními prvky natolik podobá

zapsané ochranné známce „EGERMANN“, že ho lze bez podrobného zkoumání snadno zaměnit právě s touto ochrannou známkou. Na tom nic nemění ani skutečnost, že obviněný doplnil používané slovní označení „Egermann“ o zkratku slova „dekor“, která sama o sobě nevylučuje možnost snadné zaměnitelnosti se zapsanou ochrannou známkou, jak obviněný namítá ve svém dovolání. V označení „dec. Egermann“ používaném obviněným se totiž zjevně vyskytují tzv. silné prvky ochranné známky „EGERMANN“, jež určují její rozlišovací způsobilost, tj. především slovní označení „Egermann“, které tvoří podstatu zapsané ochranné známky, protože ta má podobu nejen grafickou, ale i slovní. Jestliže obviněný užil tyto tzv. silné prvky v nabídce některých výrobků obchodní společnosti G., s. r. o., jejímž byl jednatelem, způsobil tak protiprávní následek spočívající v porušení práv na označení výrobků.

Ze skutkových zjištění soudů obou stupňů, která Nejvyšší soud není oprávněn zpochybňovat, je patrné, že ochranná známka „EGERMANN“ je zapsána ve prospěch obchodní společnosti E., s. r. o., v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. S odkazem na skutkové závěry soudů obou stupňů dovolací soud rovněž uvádí, že o zápisu ochranné známky rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 22. 11. 1965. Od tohoto data vlastník (resp. jeho právní nástupce) zapsané ochranné známky požíval ochrany ve smyslu příslušných právních předpisů proti neoprávněným zásahům ze strany třetích osob. Na podkladě trestního spisu tak Nejvyšší soud poznamenává, že v případě ochranné známky „EGERMANN“ neztratilo uvedené označení rozlišovací způsobilost a v inkriminované době bylo vázáno na konkrétního výrobce. V žádném případě nešlo o zobecněné označení pro určitou technologii výroby skla, resp. jeho dekoru, jak je ostatně patrné i z výsledků řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, kde se obviněný neúspěšně snažil zpochybnit oprávněnost zápisu ochranné známky „EGERMANN“. Nejvyšší soud nemá důvod odchylovat se od tohoto právního názoru Úřadu průmyslového vlastnictví, zejména když zde nejsou žádné nové skutečnosti, které by ho zpochybňovaly.

Soudy činné dříve ve věci se tak podle názoru dovolacího soudu správně vypořádaly s právní otázkou, zda se jedná o známku snadno zaměnitelnou s ochrannou známkou, a ve vztahu k této otázce opatřily i dostatečné skutkové podklady opřené o odpovídající důkazy. Dovolací námitky obviněného Ing. V. K. proto Nejvyšší soud považuje za zjevně neopodstatněné.

Pokud obviněný též namítá, že slovní spojení „dec. Egermann“ vyjadřovalo jen povahu označení dekoru skla jako výsledku technologického procesu jeho výroby, musí dovolací soud i tuto námitku odmítnout jako zjevně neopodstatněnou. Základem citovaného slovního spojení je totiž zapsaná ochranná známka jiného vlastníka, který své výrobky uvádí na trh právě pod ochrannou známkou „EGERMANN“. Chování běžného spotřebitele se tedy bude v obvyklých situacích orientovat právě na výrobky takto označené, přičemž samotný technologický proces výroby lazurovaného skla, který je podle obviněného v odborných sklářských kruzích mimo jiné označován jako „Egermann“, není pro takového spotřebitele hlavním kritériem v jeho rozhodování. Z uvedeného důvodu proto vykazuje vyšší stupeň pravděpodobnosti skutečnost, že si laický spotřebitel pod slovním spojením, které při nabídce některých výrobků používal obviněný Ing. V. K., představí spíše výrobky opatřené ochrannou známkou „EGERMANN“, než určitý technologický postup při výrobě lazurovaného skla. Této skutečnosti si podle názoru dovolacího soudu musel být vědom i obviněný jako jednatel obchodní společnosti G., s. r. o., jejímž předmětem podnikání je mimo jiné hutní výroba a zpracování skla a která na trhu působí po dobu několika let (od 21. 7. 1998).

Nad rámec výše uvedené argumentace Nejvyšší soud uvádí, že z jednání obviněného Ing. V. K. popsaného ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně je zřejmé, že si musel být vědom svého protiprávního jednání. Jak totiž vyplývá z trestního spisu, obviněný se neúspěšně domáhal výmazu ochranné známky „EGERMANN“ u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tato skutečnost svědčí ve spojení s dalšími skutkovými okolnostmi o tom, že obviněný musel vědět o existenci práva jiné osoby k uvedené ochranné známce. Podle rozhodných skutkových zjištění, která Nejvyšší soud v řízení o

dovolání respektuje, ovšem obviněný užíval na některých výrobcích označení snadno zaměnitelné se zapsanou ochrannou známkou bez souhlasu jejího vlastníka – obchodní společnosti E., s. r. o., a tímto způsobem jednal po delší dobu (asi tři roky). Navíc obviněný byl výslovně upozorňován na protiprávnost svého jednání a dokonce již byl v nedávné minulosti za obdobný čin odsouzen, byť se nyní na něj hledí, jako by dříve odsouzen nebyl. Zmíněné okolnosti tak vypovídají o úmyslném zavinění obviněného ve smyslu 4 písm. a) tr. zák., tj. o naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty citovaného trestného činu.

Nejvyšší soud na podkladě všech uvedených skutečností dospěl k závěru, že dovolání obviněného Ing. V. K. je zjevně neopodstatněné, proto ho odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.