



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl samosoudce Mgr. Milošem Zbránkem ve věci

žalobkyně: **Asociace renovátorů tonerů, z.s.**, IČO 26650240
sídlem Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Libeň
zastoupená advokátem JUDr. Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M., Ph.D.
sídlem Apolinářská 445/6, 128 00 Praha

proti

žalované: **COMP 'S, spol. s r.o.**, IČO 46709576
sídlem Husova 539, 468 51 Smržovka

o žalobě na ochranu před nekalosoutěžním jednáním

takto:

- I. Žaloba, aby byla žalovaná povinna zdržet se nabízení k prodeji tonerové kazety CE 505A (05A) kód zboží: NN_HP_CE505A, EAN: HP CE505A (05A), se zamítá.**
- II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na nákladech řízení částku ve výši 600 Kč.**

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou ze dne 26. 7. 2023 domáhala, aby žalované bylo přikázáno zdržet se nabízení k prodeji tonerové kazety CE505A (05A) kód zboží: NN_HP_CE505A, EAN: HP CE505A (05A) (dále jen kazety). Uvedla, že je aktivně legitimována ve sporu proti žalované podle ustanovení § 2989 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ). Žalovaná je narušitelem práv členů asociace tím, že ve svém internetovém obchodě nabízí shora uvedenou kazetu, která je kompatibilní s originální kazetou společnosti Canon. Společnost Canon je držitelem práv patentu č. 2087407. Žalovaná využívá inovativní technologii, aniž by byla

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Veisová.

držitelem potřebné licence. Cena za licenci by musela být zohledněna v ceně výrobku. Originální kazeta se prodává na českém trhu za cca 2 056 Kč, žalovaná ji nabízí za 180 Kč. Členové žalobkyně prodávají renovované kazety, z pohledu patentové ochrany se tak jedná o opravu, která nezasahuje do práv patentové ochrany. Cena kazet žalované je čtyřikrát nižší než cena renovovaných kazet, které nezasahují do patentované ochrany, a to hlavně z důvodu neplacení licenčních poplatků. Zásah do práv je prokázán vypracovaným znaleckým posudkem Ing. Karla Čady. Žalovaná se tedy dopouští nekalosoutěžního jednání, když zasahuje do licencovaných práv společnosti Canon. Žalovaná obdržela od žalobkyně předžalobní výzvu, na kterou však nereagovala.

2. Žalovaná se vyjádřila k žalobě podáním ze dne 23. 8. 2023. Jako lež označila tvrzení žalobkyně o cenách kazet na trhu. Z otevřených zdrojů na internetu lze snadno zjistit, že cena uvedených kazet se pohybuje od 160 Kč. Samotný jeden z členů žalobkyně KMP Bürotechnik ji nabízí podle vyhledavače Heureka za 299 Kč. Materiálové náklady na prostou renovaci činí 55 Kč a neospravedlňují cenový rozdíl mezi cenami žalované a žalobkyně. Důvod lživých informací žalobkyně je zřejmý, je jím cenový rozdíl mezi kazetami prodávanými žalovanou a kazetami prodávanými členy žalobkyně. Pokud se týká tvrzení, že žalovaná nezaplatila nemalé licenční poplatky, pak tyto poplatky nezaplatili ani členové žalobkyně. Žalobkyně tak tvrdí, že když kazetu zrenovuje ona, tak nejde o zásah do licenčních práv, zatímco když ji zrenovuje někdo jiný, tak o zásah jde.
3. K tomuto podání žalované se vyjádřila žalobkyně podáním ze dne 2. 10. 2023. Uvedla k cenám prezentovaným ve vyjádření žalované, že kazety nabízené KMP Bürotechnik byly nabízeny z likvidovaných zásob jiných osob. Nabídky žalovanou uváděné z portálu Heureka nemají vypovídací hodnotu a neobsahují žádné konkrétní údaje o zboží. Polemizuje s náklady na renovaci kazet prezentovanými žalovanou. Kazeta žalované není renovovanou kazetou, ale jedná se o nově vyrobenou kazetu porušující patent firmy Canon. Jako výrobce se žalovaná prezentuje i na webových stránkách. Oproti výrobě nedochází při renovaci k porušení patentových práv. Jako výrobce je žalovaná povinna získat licenci od společnosti Canon, což neučinila.
4. Na nařízeném jednání dne 26. 10. 2023 žalobkyně uvedla, že je rozdíl mezi renovovanými kazetami, které produkuje ona a kompatibilními kazetami, většinou vyráběnými v Číně, většinou na jedno použití. Žalovaná nemůže nakupovat čínské kazety a tyto pak prodávat, protože tím porušuje licenční podmínky firmy CANON. Žalovaný uvedl, že pokud se týká jím nabízených kazet, rovněž se jedná o kazety renovované. Jsou to kazety, které po využití odevzdávají zákazníci do sběrných míst, jedno má i žalovaná ve své prodejně. Ty jsou pak žalovanou renovovány a tyto on prodává za 280 Kč. Pokud se týká prezentace na webových stránkách jako výrobce kazet, to udávají všichni, kdo se renovací zabývají, kvůli vyhledávání na internetu, protože vyhledávač nezná pojem renovátor. Činí tak i sama žalobkyně. Žalobkyně na dotaz soudu přímo uvedla, že není držitelkou licence od firmy CANON, není držitelem licence ani žádný z jejích členů.
5. Z objednávky, faktury a zálohového listu na č. l. 8, 9 a 48 soud zjistil, že žalovaný vystavil za dodávku kompatibilního toneru HP CE505A (05A) fakturu na částku 245 Kč včetně DPH.
6. Z výpisu ÚPV na č. l. 10-13 soud zjistil, že společnost Canon je držitelem patentu na procesní kazetu elektrofotografického zařízení pro vytváření obrazu a jednotky elektrofotografického fotocitlivého válce.
7. Z webových stránek na č. l. 14 soud zjistil, že toner HP CE505A se nabízí za částku 2 459,33 Kč.
8. Z webových stránek KMP na č. l. 15 soud zjistil, že člen žalobkyně KMP Bürotechnik s.r.o. nabízí kazetu HP CE505A za cenu 778 Kč vč. DPH. Současně se na této stránce prezentuje, že již 30 let vyrábí v České republice tonery, inkoustové náplně a barvicí pásy.

9. Ze seznamu členů žalobkyně na č. l. 43 soud zjistil, že společnost KMP Bürotechnik s.r.o. je členem žalobkyně.
10. Z předžalobní výzvy č. l. 40-41 soud zjistil, že dne 25. 5. 2023 vyzvala žalobkyně žalovanou, aby se zdržela nabízení k prodeji ve výzvě specifikovaných tonerových kazet.
11. Z webových stránek žalované na č. l. 49 a objednávky na č. l. 50 soud zjistil, že žalovaná má v nabídce předmětný toner HP CE505A za cenu 180 Kč s DPH bez dopravy.
12. Z webových stránek na č. l. 60-69 soud zjistil, že na webu jsou předmětné tonery nabízeny různými dodavateli od ceny 160 Kč.
13. Z webových stránek členů žalobce předložených žalovanou na jednání dne 26. 10. 2023 soud zjistil, že členové žalobkyně se na webových stránkách prezentují, stejně jako žalovaná, jako výrobci.
14. *Podle § 2972 OZ kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.*
15. *Podle § 2976 OZ odstavec 1) kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.*

Odstavec 2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména

 - a) *klamavá reklama,*
 - b) *klamavé označování zboží a služeb,*
 - c) *vyvolání nebezpečí záměny,*
 - d) *parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,*
 - e) *podplácení,*
 - f) *zlehčování,*
 - g) *srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,*
 - h) *porušení obchodního tajemství,*
 - i) *dotěrné obtěžování a*
 - j) *obroženi zdraví a životního prostředí.*
16. *Podle § 2986 OZ osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží obroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučnění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.*
17. *Podle § 2989 odst. 1 OZ právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může mimo případy uvedené v § 2982 až 2985 uplatnit též právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků.*
18. *Podle § 2358 OZ odstavec 1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.*

(2) Smlouva vyžaduje písemnou formu,

 - a) *poskytuje-li se licence výhradní, nebo*
 - b) *má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu.*

(3) Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.
19. *Podle § 2369 OZ dojde-li k obrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.*

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Veisová.

20. Podle § 11 odst. 1 zák. 527/1990 majitel patentu (§ 34) má vylučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na ně patent převést.
21. Podle § 13 zák. č. 527/1990: Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu
- a) vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat;
 - b) využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití;
 - c) nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu; přitom shodné výrobky se považují za získané způsobem, který je předmětem patentu, je-li nanejvýš pravděpodobné, že výrobek byl vyroben způsobem, který je předmětem patentu, a majiteli patentu se přes přiměřené úsilí nepodařilo určit skutečně užitý výrobní způsob, dokud se neprokáže opak. Při dokazování opaku je nutno šetřit práv vyplývajících z ochrany obchodního tajemství.^{1b)}
22. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Předně žalobkyně sice podala žalobu na ochranu před nekalosoutěžním jednáním, toto nekalosoutěžní jednání žalované však nijak skutkově ani právně nevymezila. Z obsahu žaloby je zřejmé, že ve skutečnosti se domáhá ochrany proti porušení patentových práv, resp. ochrany proti porušování práv držitele licence podle ustanovení § 2358 a násl. OZ, které podřadila pod tzv. generální klauzuli. Žalobkyně však není majitelem patentu, tím je společnost Canon, a jak sama výslovně uvedla, není ani držitelem licence, kterou by jí majitel patentu mohl poskytnout. I kdyby jednání žalované bylo protiprávní, žalobkyně není subjektem, kterému by z protiprávního jednání žalované mohla vzniknout újma. Tím by eventuelně byl majitel patentu, nebo držitel licence. Sama žalobkyně zdůrazňuje ve své argumentaci, že ceny tonerů, které prodává žalovaná, jsou tak nízké proto, protože žalovaná neplatí licenční poplatky majiteli patentu, přičemž velkoryse pomíjí skutečnost, že tyto poplatky neplatí ani ona. Ve věci tedy žalobkyně není aktivně legitimovanou a soud proto její žalobu zamítnul. Z tohoto důvodu soud neprovedl ani žalobkyní navrhovaný důkaz provedením znaleckého posudku, kterým by mělo být zjištěno, zda toner prodávaný žalovanou zasahuje do patentových práv společnosti Canon. Žalobkyně navíc vychází ze svého tvrzení, že žalovaná tonery vyrábí. Žalovaná však tvrdí, že stejně jako žalobkyně, pouze kazety renovuje a ne vyrábí. Toto tvrzení postavila žalobkyně na zmínce v internetových nabídkách, kde je žalovaná označena jako výrobce. Ovšem rovněž žalobkyně, resp. její členové, jsou v internetových nabídkách označováni jako výrobci, i když, podle svých tvrzení, kazety jen renovují. S ohledem na shora uvedené soud rozhodnul, jak je ve výroku uvedeno.
23. Žalovaná byla z procesního hlediska v řízení plně úspěšná a vznikl jí podle ustanovení § 142 o. s. ř. nárok na náhradu nákladů řízení proti žalobkyni. Žalovaná měla ve věci plný úspěch, nebyla zastoupena právním zástupcem a náleží jí proto náklady dle ustanovení § 151 odstavec 3 o. s. ř. za 2 úkony (vyjádření ve věci, 1x účast na jednání soudu) po 300 Kč. Celkem 600 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky Liberec.

Nebudou-li povinnosti stanovené tímto rozhodnutím splněny dobrovolně, lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

Liberec 26. října 2023

Mgr. Miloš Zbránek v. r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Veisová.