

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Michala Výtiska a soudců Mgr. Jany Příbylové a JUDr. Filipa Lišky ve věci

žalobkyně: **Ambiente Franchise, s.r.o.**, IČO 27869083, se sídlem v Praze 10, U Krbu 3091/37
zastoupené JUDr. Františkem Vyskočilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Voršilská 10

proti

žalované: **Perform Pubs s.r.o.**, IČO 04964811, se sídlem v Praze 5, Radlická 520/117

na ochranu práv z ochranné známky a proti nekalé soutěži, o **předběžném opatření**

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil žalované povinnost zdržet se užívání slovního prvku „LOKÁL“ v rámci označení svých obchodních závodů, ve kterých provozuje hostinskou činnost a prodej alkoholických nápojů, **se zamítá.**

Odůvodnění:

I. Žaloba a její důvody

1. Žalobou podanou u soudu dne 16. 11. 2021 se žalobkyně, jako obchodní korporace podnikající v gastronomii a provozující od roku 2009 prostřednictvím svých dceřiných společností a prostřednictvím franšizové sítě restaurace pod označením „LOKÁL“, resp. „LOKAL“, domáhá z titulu ochrany svých šesti ochranných známek, zejména slovní národní ochranné známky „LOKAL“ s č. zápisu 309114, slovní grafické národní známky



s č. zápisu 310482 a obrazové ochranné známky EU



číslo 8794828,

všechny shodně zapsané také pro třídu služeb 43 – gastroservis a u všech s právem přednosti od roku 2009, vůči žalované uložení povinnosti (I) přejmenovat veškerá jí provozovaná restaurační zařízení tak, aby neobsahovala slovní prvek „LOKÁL“, a povinnosti (II) zdržet se při podnikatelské činnosti v rámci pohostinství a restauračních služeb, jakož i v rámci reklamy, propagace a jiné podpory svého podnikání v pohostinství, užívání slovního prvku „LOKÁL“, a to samostatně ani jako součást jiného označení.

2. Důvodem žaloby je jednání žalované spočívající v provozování dvou restaurací na území hl. m. Prahy pod označením „LOKÁLKA“, a to minimálně od roku 2019, kdy žalobkyně tuto skutečnost zjistila.
3. Po nerespektování předžalobní výzvy z 6. 1. 2020 žalobkyně podala u Městského soudu v Praze proti žalované žalobu na ochranu práv z těchto dlouhodobě a intenzivně užívaných

ochranných známek a proti nekalé soutěži, která byla vedena pod sp. zn. 41 Cm 2/2021. V průběhu řízení se účastnice mimosoudně narovnaly a uzavřely dne 30. 7. 2021 dohodu, na podkladě které se žalovaná zavázala nejpozději do 31. 10. 2021 splnit povinnosti uvedené v bodě 1 tohoto odůvodnění a jenž jsou současně i obsahem nároku v projednávané věci. Součástí dohody byl i závazek žalobkyně vzít podanou žalobu zcela zpět, což se i stalo a soud v reakci na to řízení sp. zn. 41 Cm 2/2021 pravomocně zastavil.

4. Žalovaná však své povinnosti z dohody ze dne 30. 7. 2021 ve sjednané době nesplnila a naopak nadále provozuje restaurační zařízení pod označením „Lokálka“.
5. Žalovaná se tak nedodržením dohody o narovnání uzavřené v rámci soudního řízení za situace, kdy žalobkyně dohodu dodržela a žalobu vzala zcela zpět, dopouští nekalé soutěže, proti které žaloba v projednávané věci (primárně) směřuje.
6. Dle žalobkyně však rovněž nelze opomíjet skutečnosti vedoucí k uzavření dohody o narovnání, a to že žalovaná provozováním restaurací pod označením „Lokálka“ nadále zasahuje do práv k jejím ochranným známkám.
7. K zásahu dochází jednak tím, že označení „Lokálka“ je pro svůj výrazný slovní prvek „Lokál“ natolik podobné ochranným známkám žalobkyně, že je-li užíváno také pro označení provozoven restaurací, existuje zde pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením užívaným žalovanou a ochrannou známkou.
8. Protože však žalobkyně současně dlouhodobě vynakládá nemalé prostředky na propagaci restaurací „Lokál“, které se zaměřují na kvalitní českou kuchyni a profesionálně čepované pivo a které se snaží klást důraz na bezchybný servis a pečlivě promyšlený design každé jednotlivé provozovny, získaly tyto restaurace značný vzhlas a také umístění na předních místech mezi 25 nejlepšími restauracemi v ČR. Známost a dobré jméno restaurací prezentovaných prostřednictvím ochranných známek pak i těmto ochranným známkám získalo vysokou rozlišovací způsobilost a dobré jméno. Užívání velmi podobného označení ze strany žalované pro provoz restaurace tak současně pro jejich dobré jméno nedůvodně těží z rozlišovací způsobilosti těchto známek a jejich dobrého jména.
9. Kromě neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám naplňuje dle žalobkyně jednání žalované současně znaky nekalé soutěže ve smyslu § 2976, neboť se v hospodářském styku úmyslně dopouští jednání, které je způsobilé přivodit újmu žalobkyni, jakož i spotřebitelům. Žalovaná jednak užívá v označení svých provozoven ochranné známky, čímž vyvolává nebezpečí záměny mezi restauracemi „Lokál“ a svou „Lokálkou“, a dále neoprávněně parazituje na pověsti žalobkyně, resp. dobrého jména restaurací Lokál a ochranných známek.

II. Návrh na nařízení předběžného opatření a jeho důvody

10. Návrhem na nařízení předběžného opatření, došlým soudu společně se žalobou dne 16. 11. 2021, se žalobkyně domáhá nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil žalované povinnost zdržet se užívání slovního prvku „LOKÁL“ v rámci označení svých obchodních závodů, ve kterých provozuje hostinskou činnost a prodej alkoholických nápojů.
11. Důvod, proč nevyčkat rozhodnutí o žalobě a ihned zakázat žalované užívání označení obsahujícího slovní prvek „Lokál“, žalobkyně spatřuje v postoji a dosavadním chování žalované, která nereaguje na předžalobní výzvy až v rámci soudního projednání věci své povinnosti uznala a zavázala k nápravě následků svého jednání, a přesto i po uplynutí sjednané doby nadále pro označení svých závodů užívá označení „Lokálka“, a to jen ve snaze co nejdéle trvajícího těžení z nekalosoutěžní výhody, kterou neoprávněným užíváním namítaného označení nadále získává.

III. Důkazy připojené k návrhu

12. Jde-li o postavení účastnic na trhu, o vlastnictví žalobkyně k ochranným známkám a o dlouhodobé užívání označení „Lokálka“ ze strany žalované pro označení dvou provozoven (pivních) restaurací v Praze předkládá žalobkyně a označuje k důkazu *listiny odkazem na důkazy založené do spisu ve věci sp. zn. 41 Cm 2/2021*.
13. Jde-li o „následné jednání“ žalované, předkládá žalobkyně soudu písemnou *dobodu o zdržení se nekalosoutěžní jednání ze dne 30. 7. 2021, snímky a fotodokumentaci provozoven žalované z listopadu 2021 a předžalobní výzvu z 9. 11. 2021*.
14. Pro účely rozhodnutí o návrhu pak soud jen prostřednictvím *veřejně přístupného rejstříku ochranných známek, dostupném na www.upv.cz*, kladně ověřil vlastnictví žalobkyně k ochranným známkám uvedeným v bodě 1 tohoto odůvodnění, neboť s ohledem na zákonnou lhůtu k rozhodnutí o návrhu spis 41 Cm 2/2021 nebylo možno včas zajistit.

IV. Posouzení návrhu soudem

15. Podle § 102 odst. 1 o. s. ř. „*Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být obrožen, může soud nařídit předběžné opatření.*“.
16. Podle § 102 odst. 3, věta druhá, o. s. ř. „*Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.*“.
17. Podle § 76 odst. 1 písm. e) o. s. ř. „*Předběžným opatřením může být účastniku uloženo zejména, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.*“.
18. Byť z předběžného opatření jako rozhodnutí (pouze) dočasné povahy, jehož trvání je omezeno, v zásadě plyne, že by nemělo vést ke konečné ochraně soukromoprávních nároků navrhovatele (žalobce), nelze vyloučit případy, kdy jiným způsobem nebude možné zatímně poměry účastníků upravit. Tak je tomu zejména v případech předběžných opatření směřujících k zákazu určitého jednání a žaloby o zdržení se tohoto jednání, tedy v případech, kdy právní předpis zakládá na ochranu dotčených práv zdržovací nárok, jak je tomu i v případech neoprávněného zásahu do práv k ochranné známce dle § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, a i v případech nekalé soutěže dle § 2988 o.z. Rozhodným pro nařízení předběžného opatření pak zde bude pouze hledisko zabránění vzniku, popř. rozšiřování tvrzené újmy navrhovatele (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 419/14, uveřejněné na webových stránkách nalus.usoud.cz).
19. Pokud tedy žalobkyně v projednávané věci požaduje z titulu ochrany práv z ochranných známek a ochrany proti nekalé soutěži předběžným opatřením uložení povinnosti žalované *zdržet se* do budoucna opakování stejného zásahu, kterým je označování provozoven restaurací slovním prvkem „Lokál“, možné to v zásadě je.
20. Při rozhodování o návrhu na nařízení předběžného opatření soud předně zkoumá, zda navrhovatelem (žalobcem, je-li návrh na nařízení předběžného opatření podán až po zahájení řízení ve věci samé) tvrzený soukromoprávní nárok vyplývá podle právních předpisů ze skutkových okolností v návrhu uvedených a současně osvědčených na podkladě k návrhu předložených listin do té míry, že lze vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat jejich prokázání v následujícím sporu.
21. Podle § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách platí, že „*Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu.*“

22. Podle § 8 odst. 2 zákona o ochranných známkách pak platí, že „Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 až 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat
- [...]
- b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
- c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“
23. Ze skutkových okolností tvrzených a nakonec i osvědčených žalobkyní plyne, že žalovaná v obchodním styku (provoz gastronomických zařízení) v současné době užívá ve vztahu k slovní ochranné známce „Lokal“ podobné označení „Lokálka“ (dále také jen „kolidující označení“), a to pro zcela stejné služby (gastroservis), pro které je ochranná známka žalobkyně zapsána.
24. Zakládá-li žalobkyně svou známkoprávní ochranu na pravděpodobnosti záměny kolidující označení u relevantní veřejnosti, což s ohledem na poskytování gastronomických služeb spojených s nabídkou čepovaného piva bude celý vzorek produktivní populace, nelze ji pro tuto chvíli přisvědčit. Jednoslovnost obou kolidujících označení činí z jejich slovních prvků jediné a tím i distinktivní prvky, na které se může relevantní veřejnost při porovnání obou označení upnout. To se pak týká i obrazových známek založených na grafickém zpracování slova „Lokál“. Nelze přehlédnout, na což upozorňuje i žalobkyně, že namítané označení žalované v sobě zcela zahrnuje slovní znění známek žalobkyně a jen je přidána koncovka „ka“. Vizualně tak v paměti průměrného spotřebitele za situace, kdy nebude mít kolidující označení vedle sebe a nebude mít přímou zkušenost se službami žalobkyně, může být nebezpečí záměny kolidujících označení reálné, neboť stupeň podobnosti kolidujících označení je tak vyšší. Žalobkyně zde však zcela opomíjí porovnat obě označení z pohledu asociace mezi nimi založené na fonetické a významové podobnosti obou označení. Je totiž nepochybné, že pro relevantní veřejnost představovanou i s ohledem na nabídkou srovnávaných restauračních zařízení český mluvčím zákazníkem (= průměrným spotřebitelem) bude zcela odlišný význam kolidujících označení z pohledu celkového dojmu zcela rozhodující. Sama žalobkyně akcentuje u svých ochranných známek, že právě slovo „Lokal“, resp. „Lokál“ vyjadřující zábavní podnik, či také místnost v hostinci, opomineme-li latinský výraz pro mluvnický pád, který zajisté průměrnému spotřebiteli znám nebude, navozuje dojem nabídky kvalitní české kuchyně, jejíž poskytování je také cílem. Oproti tomu při slovu „Lokálka“ se většinou vybaví motorové drážní vozidlo, místní vláček, jehož spojitost s nabízením hostinských služeb není bezprostřední, ale zřejmě navazující na způsob nabídky služeb, úpravy interiéru a podobně. Nedostatek asociace o propojení podniků užívajících kolidující označení je tak pro soud pro účely rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření dostatečný pro závěr, že nebezpečí zaměnitelnosti označení zde není.
25. Pakliže by žalobkyně i prokázala v řízení, resp. osvědčila pro potřeby rozhodnutí o projednávaném návrhu, že její slovní ochranná známka anebo i obrazová ochranná známka požívají dobrého jméno v ČR, tedy vykazují dostatečný stupeň známosti, tedy až příznačnosti u relevantní veřejnosti, ani zde zásah do práv k ochranným známkám shledat prozatím nelze. Aby totiž užívání označení „Lokálka“ ze strany žalované bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu, musí se v mysli relevantní veřejnosti vytvořit mezi kolidujícími označeními (alespoň) spojení. A k tomu žalobkyně mimo vlastní porovnání označení nic

dalšího soudu nepřekládá. Zcela zřetelná významová odlišnost kolidujících označení, blíže vysvětlená v předcházejícím bodě, pak takovou spojitost vylučuje.

26. Vyloučení důvodu ochrany z titulu známkového práva pak bez dalšího vylučuje relevanci posouzení takového jednání jako nekalé soutěže, založené na materiálně stejném pojetí jako ochrana před zásahem do práv k ochranné známce, tedy skutkové podstaty nekalé soutěže v podobě nebezpečí záměny a parazitování na pověsti. Mnohem podstatnější je zde však skutečnost, že pro účely práva nekalé soutěže žalobkyně a žalovaná nevystupují na stejném relevantním trhu, když žalobkyně oproti žalované hostinskou činnost neprovozuje, resp., jak sama říká, provozuje prostřednictvím svých dceřiných společností a prostřednictvím franšízové sítě.
27. Konečně jako poslední důvod ochrany svých žalobou uplatňovaných práv žalobkyně nabízí skutek spočívající v porušení dohody o zdržení se nekalosoutěžní jednání ze dne 30. 7. 2021 ze strany žalované za situace, kdy žalobkyně svou část dohody v podobě úplného zpětvzetí žaloby splnila. Nabízí se a žalobkyně tak také činí subsumpce tohoto jednání pod jednání nekalosoutěžní.
28. Podle 2976 odst. 1 o.z. platí, že „*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.*“.
29. Je nepochybné, že žalovaná porušující dohodu tím, že i po sjednané termínu do konce října nadále označuje své dvě provozovny slovem „Lokálka“, jedná v hospodářském styku, tedy za účelem dosažení svého hospodářského prospěchu. Snad by nebylo ani pochyb, že žalovaná jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže, když pod tíhou již podané žaloby se dobrovolně dohodne na narovnání vzájemných práv a povinností, uzná své povinnosti a svobodně se zaváže splnit dohodnutou zdržovací povinnost, čímž přinutí žalobkyni vzít žalobu zpět a ukončit tak probíhající soudní řízení, a přesto dohodu bez dalšího zcela ignoruje. Problematickým v projednávané věci však je naplnění posledního znaku generální skutkové podstaty nekalé soutěže, a to způsobilost tohoto jednání žalované „přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům“. Žalobkyně tímto směrem však žádná tvrzení nenabízí. Na podkladě dosud tvrzeného tak lze pouze dovodit, že porušení uzavřené mimosoudní dohody by mohlo mít způsobilost poškodit jiného soutěžitele (faktické provozovatele restaurací „Lokál“, kteří mají od žalobkyně licenci na užívání práv k ochranné známce) či (jejich) zákazníka pouze tehdy, pokud by skutečně užíváním označení „Lokálka“ ze strany žalované docházelo k porušování práv k ochranné známce, anebo k nekalé soutěži. Takový závěr však soud již předběžně vyloučil. Je na místě dodat, že tyto závěry nikterak nevylučují případnou odpovědnost žalované za porušení smluvní povinnosti z jiného důvodu, než je nekalosoutěžní jednání.

V. Rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření

30. Ve světle podaných (hmotněprávních) závěrů tak neobstojí požadavek žalobkyně na uložení požadované zdržovací povinnosti žalované formou předběžného opatření, a proto soud návrh jako nedůvodný celý zamítl, aniž by se zabýval procesními předpoklady pro nařízení předběžného opatření v podobě (tvrzené) nutnosti zatímní úpravy poměrů účastníků.
31. Zbývá poznamenat, že soud by návrhu na nařízení předběžného opatření nevyhověl dále již jen proto, že petitorní požadavek neodpovídá tvrzenému jednání a současně ani právní úpravě.
32. Jak podle § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, tak i podle § 2988 o.z. lze žádat pouze zdržení se protiprávního jednání, které je zásahem do práv k ochranné známce či nekalou soutěží. V projednávané věci by tak šlo o případnou povinnost zdržet se označování provozoven

slovem „Lokálka“. Žádá-li tak žalobkyně uložení zdržovací povinnosti v rozsahu označování slovem „Lokál“, opomíjí, že to žalovaná nečiní, resp. že ani netvrdí, že tak žalovaná činí. Ve skutečnosti takovým požadavkem žalobkyně hodlá omezovat provozovatele restauračních zařízení v užívání jakéhokoliv označení, které obsahuje jako samostatné slovo či jako jeho součást jednoho slova slovní prvek „lokál“, a to bez ohledu na skutečnost, zda označení bude obsahovat jiné, další distinktivní prvky, která označení dostatečně od ochranné známky odliší. Taková práva jí však vlastnictví slovní ochranné známky nedávají.

VI. Náklady řízení o předběžném opatření

33. Ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou bude o náhradě nákladů předběžného opatření rozhodnuto podle § 145 o. s. ř. až v rozhodnutí ve věci samé.

P o u ě e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 23. listopadu 2021

Mgr. Michal Výtisk, v.r.
předseda senátu