

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Moniky Vackové a soudců JUDr. Gabriely Kučerové a Mgr. Michala Výtiska ve věci

žalobce: **TON a.s.**, IČ 49970585, se sídlem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystrice pod Hostýnem,
zastoupeného Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5
proti
žalovanému: **HANÁK NÁBYTEK,a.s.**, IČ 26231573, se sídlem Komenského náměstí 363/8, 767 01 Kroměříž

o ochranu proti porušení práv k průmyslovým vzorům Společenství, proti nekalé soutěži, o vydání předběžného opatření

takto:

I. **Zamítá se** návrh na vydání předběžného opatření, podle něhož by se měl žalovaný zdržet výroby, nabízení, uvádění na trh, propagace a prodeje, a aby byl povinen stáhnout z trhu jím vyráběné výrobky následujícího tvaru:



II. Žalobci **se vrací** složená jistota 50 000,-Kč.

Odůvodnění:

1. Žalobce tvrdí a osvědčuje předloženými listinami (výtiskem svých internetových stránek, příslušným heslem na wikipedii, internetovými stránkami pod doménovými jmény red-dot.org či german-design-award.com, atd.), že je světoznámým výrobcem tzv. ohýbaného nábytku s mnohaletou tradicí, získal řadu mezinárodních ocenění za design svých výrobků. Osvědčil rovněž výpisy z příslušné databáze, že design svých výrobků chrání průmyslovými vzory, konkrétně je vlastníkem mj. zapsaných průmyslových vzorů Společenství s datem podání 11. 2. 2014 pro konferenční stoly s čísly 002402628-0006, 002402628-0007 a 002402628-0008 ztělesněných na výrobcích následujícího vzhledu:

002402628-0006



002402628-0007



002402628-0008



2. Tvrdí dále, že žalovaný, který je rovněž výrobcem nábytku, nabízel a přes žalobcovy výhrady nadále nabízí konferenční stolek s typovým označením KS18, též označovaný jako stolek „Bilbao“ (osvědčuje např. fotografiemi vystavených stolků v showroomu žalovaného, nabídkovým listem z 15. 10. 2019, objednávkou č. 511924 z 15. 10. 2019, notářským zápisem ze dne 17. 10. 2019, NZ 393/2019). Podle notářského zápisu byly nejpozději k datu jeho vyhotovení na internetových stránkách žalovaného pod doménovým jménem hanak-nabytek.cz nabízeny stolky níže uvedené podoby:



3. Katalogem žalovaného žalobce osvědčuje též podobu v katalogu nabízených stolků



a



Tvrdí, že součástí katalogů je též počítačová simulace podoby stolků (níže), která však zcela neodpovídá jejich reálnému vzhledu (shora), dle žalobce je zde přehnaně zdůrazněn přesah vrchní desky stolků. Jediným vyobrazením stolků, které mohou být podle žalobcových tvrzení onou počítačovou simulací, je podle obsahu katalogu toto vyobrazení:



Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková.

Podle žalobce však jsou na internetových stránkách (viz shora uvedený notářský zápis) nabízeny též stolky, na nichž je svrchní deska „zapuštěna“ do nohou.

4. Žalobce je přesvědčen, že žalovaným nabízené stolky jsou na první pohled velmi podobné jeho průmyslovým vzorům Společenství. Vyzval proto žalovaného, aby tyto stolky stáhl z nabídky. Žalovaný je poté z internetové nabídky stáhl, o prodeji v kamenných prodejnách nemá žalobce reálné informace.

5. Podanou žalobou se žalobce domáhá, aby byl žalovaný povinen se zdržet výroby, nabízení, uvádění na trh, propagace a prodeje výrobků v žalobě uvedených tvarů, podává zároveň návrh na vydání předběžného opatření ve znění, které plyne z výroku I tohoto usnesení. Vysvětluje, že žalovaný byl po určitou dobu též autorizovaným prodejcem žalobcových výrobků. Již v listopadu 2017 žalobce poté, co zjistil, že žalovaný vyrábí, prodává a propaguje stolky, které vykazují znaky žalobcova chráněného designu, vyzval žalovaného, aby se takového jednání napříště zdržel. Žalovaný nabídku výrobků stáhl ze svých webových stránek. Žalobce tím věc považoval za vyřešenou a se žalovaným ukončil spolupráci. Na další schůzce 6. 12. 2017 žalovaný odmítl napadené výrobky z nabídky vyřadit s odkazem na údajně odlišnou konstrukci a rozměrové parametry srovnávaných výrobků. Na webových stránkách však výrobky nebyly přístupné a tištěný katalog, který je dnes dostupný, nebyl ještě v tisku, žalobce proto, jak tvrdí, nemohl „podniknout žádné právní kroky“.

6. O opětovném zařazení do nabídky žalovaného se dozvěděl teprve 26. 9. 2019 při osobní návštěvě prodejny žalovaného, kde zjistil, že jsou „fyzicky nabízeny“ a jsou zároveň uvedeny v aktuálním katalogu žalovaného. Kontrolou na internetu zjistil, že figurují v nabídce na internetových stránkách žalovaného. Proto se na žalovaného znovu obrátil dopisem ze 17. 10. 2019, žalovaný však popřel, že by jím vyráběné stolky zasahovaly do žalobcových práv průmyslového vlastnictví.

7. Žalobce předložil soudu korespondenci účastníků, kterou osvědčil, že žalovaný již dopisem ze dne 14. 12. 2017 sdělil žalobci, že nevidí důvod, pro který by vyřazoval z nabídky stůl Hanák KS 18, totéž zopakoval v dopise ze dne 22. 10. 2019 (dokonce v něm citoval z dopisu ze dne 2017), který byl reakcí na žalobcovu předžalobní výzvu. V dalším dopise z 12. 11. 2019 zástupce žalovaného negativní stanovisko svého klienta potvrdil s tím, že je přesvědčen, že design stolků je naprosto odlišný.

8. Žalobce ve svém návrhu oponuje tomuto názoru a současně se žalobou podává též návrh na vydání předběžného opatření, které zdůvodňuje tím, že žalovaný své výrobky sice na základě kontaktu se žalobcem i napodruhé stáhl z nabídky na webových stránkách, fyzicky je však i nadále nabízí a současně jsou nabízeny formou tištěné reklamy v katalogích žalovaného. Žalobce je přesvědčen o tom, že ho žalovaný cíleně uvedl v omyl tím, že zdánlivě přistoupil na jeho požadavky stažením napadených výrobků z internetové nabídky, žalobce tím měl celou věc za vyřízenou. Přesto však žalovaný v prodeji pokračoval, aniž to žalobce mohl předpokládat. V průběhu doby se zvyšovala žalobcova újma, žalovanému naopak na žalobcův úkor vznikala neoprávněná soutěžní výhoda, tato situace přetrvává dodnes. V zájmu toho, aby se tato újma nadále nezvyšovala, navrhuje žalobce vztahy účastníků do rozhodnutí o věci samé předběžným opatřením upravit.

9. Soud, vycházející z žalobcových tvrzení a shora označených důkazů posuzoval, zda jsou dány podmínky pro vydání předběžného opatření podle § 102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), to jest, zda je skutečně nutné poměry účastníků prozatím (do vydání rozhodnutí ve věci samé) upravit tím způsobem který žalobce požaduje. Předpokladem pro vydání předběžného opatření je, aby žalobce alespoň osvědčila právní skutečnosti připouštějící možnost, že jí uplatněný nárok jí přísluší. Musí zároveň prokázat, že jí navrhované předběžné opatření je skutečně nezbytné a také účelné (srov. § 75c odst. 1 o. s. ř.). Předpokladem pro vydání předběžného opatření je mimo jiné, že okolnosti sporu jsou takového

charakteru, že v jejich důsledku hrozí aktuálně taková újma, které je třeba vydáním předběžného opatření předejít, tj. že není možné čekat až na provedené dokazování a rozhodnutí o věci samé.

10. Žalobce, jak uvedeno, osvědčil, že žalovaný nabízí ve svých prodejnách a v katalogu stolky, u nichž není vyloučeno, že by jejich podoba v řízení o věci samé mohla být posouzena z pohledu informovaného uživatele jako zaměnitelná s žalobcovými průmyslovými vzory Společenství. Současně však žalobce neprokázal, že by bylo namístě před rozhodnutím o věci řešit věc, byť prozatím, vydáním předběžného opatření. Z listin, které žalobce předložil, je totiž zřejmé, že žalobce o tom, že žalovaný odmítá ukončit výrobu sporných stolků, byl informován již v prosinci 2017. Sám tvrdí, že výroba stolků trvala až do současné doby (tím zdůvodňuje vznik újmy) a tvrdí současně, že proti tomuto jednání nemohl zakročit dříve, protože žalovaný toto zboží nenabízel na svých webových stránkách.

11. Tento argument není namístě. Lze totiž považovat za obecně známý fakt, že „právní kroky“ bylo možné podnikat i v době, v níž nebyl internet. Ostatně o tom, že žalovaný porušuje žalobcova práva, jak žalobce tvrdí, se dozvěděl také tak, že do prodejny žalovaného prostě došel a nabízené zboží tam vyfotil. V takovém postupu žalobci po dobu dvou let jistě nic nebránilo. Argument, že žalobce měl za to, že „věc je vyřešena“ stažením zboží z internetové nabídky, je v přímém rozporu s dopisem žalovaného z 14. 12. 2017, v němž žalovaný výslovně uvádí, že sporné stolky nadále vyrábět bude. Žalobcovu liknavost nelze po dvou letech napravovat vydáním předběžného opatření, které má být opatřením výjimečným. Ve sporech z průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže obecně lze vyhovět předběžnému opatření formulovanému obdobně jako požadavku uplatněnému žalobou. Důsledkem může být poměrně citelný zásah do práv učiněný bez provedení dokazování. Z toho důvodu lze také očekávat jistou zdrženlivost ze strany soudu a předpokládat, že předběžná opatření budou vydávána jen tehdy, je-li to (například vzhledem k obavám ze vzniku rozsáhlé újmy) skutečně nezbytné. Jestliže žalobce po dobu dvou let nečinil nic pro to, aby vzniku újmy zabránil, bylo-li mu známo jednoznačné stanovisko žalovaného, není rozsah předpokládané újmy zřejmě takový, aby odůvodňoval vydání předběžného opatření, a zjevně není třeba vztahy účastníků řešit neodkladně. Soud tedy neshledal, že by byly splněny podmínky pro vydání předběžného opatření a návrh z tohoto důvodu zamítl.

12. Požadavek na stažení výrobků z trhu byl zamítnut také proto, že rozhodnutí o něm je ve svém důsledku rozhodnutím konečným, nikoli předběžným.

13. Soud dodává rovněž, že nerozumí tomu, proč žalobce součástí petitu svého návrhu na vydání předběžného opatření učinil vyobrazení stolků, které podle jeho vlastních tvrzení jsou pouhou počítačovou animací, která neodpovídá reálnému vzhledu sporných výrobků.

14. Výrok č. II je odůvodněn ustanovením § 75b odst. 4 věta první o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Praha 12. prosince 2019

JUDr. Monika Vacková v. r.
předsedkyně senátu