

ROZSUDEK

OBNOVA ŘÍZENÍ

Číslo jednací: 32Cm 51/2007 - 438

P.M. 16. 3. 2012
24/3 [redacted]

na sporné
s rozsudkem
VS (c. 1. 176)



V: 20. 3. 2012
24/3 [redacted]

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

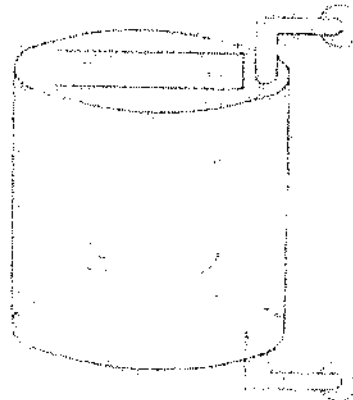
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Irenou Karpíškovou jako samosoudkyní v právní věci žalobce: JUDr. F. [redacted] H. [redacted] zastoupeného Mgr. Robertem Hynkem, advokátem, se sídlem Vodičkova 30, Praha 1 proti žalovanému: **Komerční banka, a.s.**, IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem, se sídlem Národní třída 32, Praha 1 **na ochranu před porušováním práv z užitného vzoru**

t a k t o :

I. Žaloba s návrhem, že žalovaný je povinen zdržet se užívání reklamního světelného poutače následujícího vyobrazení:

(1)



(11)

(12)

(13)

charakterizovaného tím, že se jedná o reklamní poutač s rychlovýměnným světelným zdrojem sestávající z dutého průsvitného tělesa (I) opatřeného v horní části zásuvným krytem s nosnou přepážkou (II), na které je připevněn trubcový světelný zdroj (III) včetně potřebné elektroinstalace (konektor, elektrické vodiče), přičemž pro připevnění na stěnu je těleso poutače opatřeno bočním závěsným držákem (IV) s e z a m í t á .

II. Žaloba s návrhem, že žalobce je oprávněn uveřejnit tento rozsudek v části záhlaví a v části výrokové na náklady žalovaného, a to celkem dvakrát v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny (reg. č. MK ČR E 4689), v rozsahu jedné poloviny jedné tiskové strany na straně 4 nebo 5, a to s maximálním celkovým nákladem na jedno otištění ve výši 200.000,- Kč bez DPH, a to do šesti měsíců ode dne právní moci tohoto rozsudku s e z a m í t á .

III. Žaloba s návrhem, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 10,412,000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského od 10.5.2007 do zaplacení s e z a m í t á .

IV. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení k rukám zástupce žalovaného JUDr. Karla Čermáka do 3 dnů od právní moci rozsudku ve výši 33 600,- Kč.

o d ů v o d n ě n í :

Svoji žalobou, podanou ke zdejšímu soudu dne 10. 5. 2007, ve znění žalobního petitu, tak jak byla jeho změna připuštěna soudem při jednání, které se konalo dne 19. 7. 2010 se žalobce z titulu vlastníka užitého vzoru domáhal, aby žalovanému byly uloženy povinnosti, uvedené ve výrocích tohoto rozsudku pod I. II. III.

Žalobce tvrdil, že je podnikatel, zabývající se zejména výrobou, instalací, opravami elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Žalobce je majitelem užitého vzoru č. 12568, zapsaného ÚPV do rejstříku užitéch vzorů dne 2. 9. 2002, jak je patrné z výpisu dále:

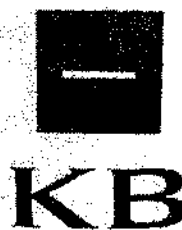
(21)	Číslo přihlášky	2002-12954
(11)	Číslo zápisu	12568
(22)	Datum podání přihlášky	25.03.2002
(54)	Název	Reklamní světelný poutač s rychlovýměnným světelným zdrojem
(71/73)	Příhlašovatel/Majitel	S ART AGENCY S.R.O., Praha, CZ
(72/75)	Původce	██████████, Praha, CZ
(74)	Zástupce	DANĚK & PARTNERS, Dr. Vilém Daněk, Vinohradská 45, Praha 2, 12000
(51)	MPT	G 09 F 13/00, G 09 F 13/24, G 09 F 13/14
(40)	Datum zveřejnění zápisu	16.10.2002

- (47) Datum zápisu 02.09.2002
 Stav Platný dokument
 Druh PUV - národní s žádostí o zapsání do rejstříku
Zahrnuto do majetkové / konkurzní podstaty
 Nároky na ochranu užitého vzoru č. 12568 se stanovují takto:
- „1. Reklamní světelný poutač s rychlovýměnným světelným zdrojem, sestávající z dutého tělesa (1) poutače z průsvitného materiálu, v němž je integrována soustava (2) světelného zdroje s příslušenstvím, kde ve stěně dutého tělesa (1) je vytvořen zásuvný otvor (1.1) soustavy (2) světelného zdroje opatřeného nosným krytem (4), přičemž soustava (2) světelného zdroje je tvořena alespoň jednou světelnou trubicí (3), vyznačující se tím, že světelná trubice (3) je uložena jedním svým koncem v konektoru (4.1) nosného krytu (4) a opačným svým koncem v konektoru (5.1) vnitřního držáku (5) trubice a přičemž nosný kryt (4) a vnitřní držák (5) jsou vzájemně spojeny pevnou vzpěrou (6) opatřenou elektrickým vodičem, přičemž duté těleso (1) poutače je opatřeno bočním závěsným držákem (9).
2. Reklamní světelný poutač podle nároku 1, vyznačující se tím, že na pevné vzpěře (6) je umístěna tlumivka (7).“

Platné nároky

Žalovaný je podnikatelem podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách. Žalovaný je vlastníkem průmyslového vzoru č. 331099 s názvem *Reklamní vývěsní štít* zapsaného ÚPV do rejstříku průmyslových vzorů dne 12. 9. 2002 s právem přednosti 26. 6. 2002 jak je patrné z výpisu dále:

- (11) Číslo zápisu 31099
 (15) Datum zápisu 12.09.2002
 (45) Datum zveřejnění 12.09.2002
 (21) Číslo přihlášky 2002-34021
 (54) Název Reklamní vývěsní štít
 (51) Zatřídění /LOC(8)CI/ 20-03
 (22) Datum podání přihlášky 26.06.2002
 Číslo věstníku publikace 2002/11
 (73) Vlastník KOMERČNÍ BANKA, A.S., Na Příkopě 33/969, Praha, 11407, CZ
 (72) Původce Marty Jean-Lue, Suresnes, FR
 (74) Zástupce Temlová Marie, Mgr., Vinohradská 12, Praha, 12099, CZ
 (28) Počet vzorů při zápisu 1
 Stav Platný dokument
 Průmyslový vzor obnoven do 26.06.2012



(55) Vyobrazení

1.1



1.2

V roce 2002 žalovaný vyhlásil poptávku na vytvoření světelné reklamy – reklamního osvětleného zařízení. Žalobce se neúspěšně zúčastnil výběrového řízení a dodal prototyp v podstatě odpovídající předmětu ochrany jeho užitého vzoru. Žalovaný od přelomu let 2002/2003 užívá bez jeho souhlasu ve všech svých pobočkách řešení žalobce prezentované během výběrového řízení, které má žalovaný chráněno shora uvedeným průmyslovým vzorem. V souvislosti s tím vznikla žalobci značná škoda včetně ušlého zisku. Technické řešení je užíváno v rozporu s ust. § 12 zák. č. 478/1992 Sb. o užiténých vzorech. Žalobce se dále domáhá svých práv zejména podle příslušných ustanovení zák. č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z duševního vlastnictví.

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 1490/2009-B-12 ze dne 28.května 2009 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek žalobce. Usnesení nabylo právní moci dne 18. června 2009. Insolvenčním správcem se stal JUDr. František Hrudka, který podáním, doručeným soudu dne 11. 9. 2009 navrhl v souladu s ust. § 264 insolvenčního zákona v řízení pokračovat.

Žalovaný ve své obraně uvedl, že považuje žalobu za nedůvodnou, zejména pak i z toho důvodu, že pokud by soud žalobě vyhověl, bylo by to v rozporu s tím, jak rozhodl ÚPV ve svém rozhodnutí č.j. PUV 2002-12954/40104/2008/UPV z 24. 4. 2009 a předseda ÚPV

v rozhodnutí o rozkladu dne 2. 12. 2009. Žalovaný je vzhledem ke shora uvedenému přesvědčen, že žaloba není důvodná.

Po provedeném dokazování a zhodnocení důkazů podle ustanovení § 132 o. s. ř. dospěl soud k těmto závěrům skutkovým a právním:

Vzhledem k tomu, že soud neshlédal nárok žalobce za opodstatněný do jeho základu, nerozhodoval částečným rozsudkem, jak navrhl žalobce a dokazování ve vztahu k výši licenčního poplatku, k určení výše náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění neprováděl resp. provedené důkazy nehodnotí. Ke svému rozhodnutí do základu měl soud dostatek důkazů, které provedl a ze kterých vycházel. Soud již neprováděl další důkazy navržené účastníky pro jejich nadbytečnost.

uplatněný nárok z titulu vlastníka užitého vzoru:

podle ust. § 12 odst. 1 zák. č. 478/1992 Sb. o užitéch vzorech bez souhlasu majitele užitého vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitém vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.

Mezi účastníky nebylo sporu, že žalovaný od přelomu let 2002/2003 dosud užívá vyobrazený osvětlený reklamní panel ve svých provozovnách.



Předmětem tohoto sporu bylo, zda tento osvětlený reklamní panel porušuje práva žalobce z jeho registrovaného užitého vzoru, respektive zda spadá technické řešení tohoto panelu do rozsahu ochrany užitého vzoru žalobce popsaného shora.

Soud zjistil, že žalobce je majitelem užitého vzoru č. 12568, zapsaného ÚPV do rejstříku užitéch vzorů dne 2. 9. 2002, jak je patrné z výpisu shora. Tento užité vzor chrání technické řešení, popsané takto: „1. Reklamní světelný poutač s rychlovýměnným světelným zdrojem, sestávající z dutého tělesa (1) poutače z průsvitného materiálu, v němž je integrována soustava (2) světelného zdroje s příslušenstvím, kde ve stěně dutého tělesa (1) je vytvořen zásuvný otvor (1.1) soustavy (2) světelného zdroje opatřeného nosným krytem (4), přičemž soustava (2) světelného zdroje je tvořena alespoň jednou světelnou trubicí (3), vyznačující se tím, že světelná trubice (3) je uložena jedním svým koncem v konektoru (4.1) nosného krytu (4) a opačným svým koncem v konektoru (5.1) vnitřního držáku (5) trubice a přičemž nosný kryt (4) a vnitřní držák (5) jsou vzájemně spojeny pevnou vzpěrou (6) opatřenou elektrickým vodičem, přičemž duté těleso

(1) poutače je opatřeno bočním závěsným držákem (9). 2. Reklamní světelný poutač podle nároku 1, vyznačující se tím, že na pevné vzpěře (6) je umístěna tlumivka (7).”

Soud zjistil, že žalovaný je vlastníkem průmyslového vzoru č. 331099 s názvem *Reklamní vývěsní štít* zapsaného ÚPV do rejstříku průmyslových vzorů dne 12. 9. 2002 s právem přednosti 26. 6. 2002 jak je patrné z výpisu shora.

Soud k posouzení skutečností, které vyžadovaly odborné znalosti ustanovil dle § 127 o. s. ř. znalce ing. Miroslava Bartoše, který v prosinci 2008 vypracoval znalecký posudek č. 2008/12-179 a v únoru 2009 dodatek k tomuto znaleckému posudku č. 2009/2-180. Znalec byl slyšen při jednání, které se konalo dne 1. 4. 2010.

Z tohoto znaleckého posudku a z výsledku znalce ing. Miroslava Bartoše soud zjistil, že znalec dospěl k závěru, že technické řešení reklamního panelu žalovaného se ve všech podstatných částech shoduje s technickým řešením popsáním v registrovaném užitném vzoru žalobce. K tomu, zda reklamní panel žalovaného obsahuje technické prvky a) až h), tak pokud jde o technické prvky g) h) vyjádřil se znalec tak, že tyto znaky jsou obsaženy v řešení částečně. Konkrétně uvedl, že pokud jde o druhý posudek a otázku označenou písmenem g), horní část se shoduje, ve spodní části je to řešeno jinak. k písmenu h) uvedl znalec následující: Na prohlédnutém držáku byla použita horní deska, kryt a vzpěra. V uvedeném technickém řešení je horní kryt shodný, vzpěra byla řešena jiným technickým provedením, ale v podstatě se dá říct, že se jednalo také o vzpěru. Na dotaz co znamená slovo „částečně“ v bodě h), uvedl znalec, že užitný vzor tak, jak je popsán obrázkem, a provedení se shodovalo v části horní držák, vzpěra neboli deska, neshodovalo se v tom, že trubice byly použity do písmene U u provedení Komerční banky a ve vzoru byly použity rovné trubice. Znalec shrnul, že obě řešení jsou identická. Liší se jen typem trubice, ne typem držáku, resp. provedením držáku, které je přizpůsobeno jinému typu trubice, ale jinak ty prvky jsou shodné. Posuzovaný reklamní panel obsahuje nosný kryt, vnitřní držák ne, pevnou vzpěru ano. Pokud jde o vnitřní držák, na funkčnost provedení toto nemá vliv, tento prvek – vnitřní držák je daný jenom použitým typem trubice. Jestliže byla použita trubice tvaru U, vnitřní držák není osazen. Je-li použita trubice rovná, vnitřní držák je osazen, musí být použit.

Znalec byl znova slyšen při jednání, které se konalo 27. 6. 2011. Znalec se ztotožnil s rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví. Jediný rozpor spatřoval v tom, že znalec vyhodnotil, že použití neonu je technický ekvivalent, toto Úřad průmyslového vlastnictví ve svém rozhodnutí nevyhodnotil takto, napsal, že to není technický ekvivalent.

Z rozhodnutí ÚPV č.j. PUV 2002-12954/40104/2008/UPV z 24. 4. 2009 a rozhodnutí předsedy ÚPV o rozkladu dne 2. 12. 2009 soud zjistil, že předseda ÚPV na základě rozkladu potvrdil rozhodnutí ÚPV z 24. 4. 2009, že předmět určení *Reklamní světelný panel / kolmá výstrč vnějšího označení* podle připojeného popisu a výkresů podle ust. § 21 odst. 2 zák. č. 478/1992 Sb, o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 67 zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, n e s p a d á do rozsahu užitného vzoru č. 12568.

Za této důkazní situace zhodnotil soud tyto provedené důkazy ve vzájemné souvislosti a dospěl k tomu závěru, že historicky má ÚPV v oblasti výkladu nároků vyplývajících z práv k patentům, užitným vzorům atd. největší zkušenosti a že je v zájmu zachování předvídatelnosti práva dodržovat tato standardní výkladová pravidla i v tomto řízení. Tento názor zastává i Vrchní soud v Praze, když např. ve svém rozsudku 3 Cmo 348/2009-399 z 27. 9. 2010 doslova konstatuje, že *...je třeba vzít v úvahu výsledek určovacího řízení, které sice pro soud ze zákona závazné není, představuje ale významný důkaz, neboť jde o rozhodnutí*

ústředního orgánu státní správy, a to takového orgánu, který uděluje (a vymazává) patenty, užité vzory a rozhoduje i o dalších průmyslových právech. Bylo-li tímto orgánem konstatováno, že technologie užívaná žalovaným do předmětu patentu nespadá, je zde velká míra pravděpodobnosti, že nároky žalobce z tvrzených zásahů do práv k patentovým nárokům nebudou úspěšné...“.

Soud proto shledal, že žaloba není důvodná a ve všech bodech jí zamítl, neboť dospěl k závěru, že ze strany žalovaného nedochází k zásahu do práv k užitému vzoru č. 12568, protože technické řešení, které žalovaný používá neobsahuje tři znaky prvního nároku předmětného užitého vzoru.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o. s. ř. Soud přiznal úspěšnému žalovanému náklady řízení v celkové výši 33 600,- Kč vypočtené takto: odměna advokáta určená podle ust. § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. 484/2000 Sb. ve výši 25 000,- Kč, náhrada hotových výdajů za 10 úkonů právní služby podle ust. § 13 odst. 3 zák. č. 177/1996 Sb. a DPH ve výši 20% 5 600,- Kč.

P o u ě n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 29. června 2011

JUDr. Irena K a r p í š k o v á, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost:
Zahoráková