



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **ENERGETEC Gesellschaft für Energietechnik mbH**, se sídlem Neuwarmbüchener Str. 2, Isernhagen, SRN, zast. JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 735/15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: **EURO TEPLA s.r.o.**, se sídlem Praha 5, Radlická 120, IČ: 26333384, zast. JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 37/938, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.3.2009, zn. sp.: O-314799, č.j.: O-314799/9255/2007/ÚPV

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.3.2009, zn. sp.: O-314799, č.j.: O-314799/9255/2007/ÚP se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.520,-Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce advokáta JUDr. Karla Čermáka.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 10.1.2007, zn. sp.: O-314799, č.j.: 19667/2006 byl zamítnut návrh společnosti EURO TEPLA s.r.o., na prohlášení mezinárodní obrazové ochranné známky č. 697171, jejímž vlastníkem je žalobce, za neplatnou, podaný podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“).

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) na základě rozkladu společnosti EURO TEPLA s.r.o., postupem podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) změnil prvostupňové rozhodnutí Úřadu tak, že mezinárodní obrazová ochranná známka č. 697171 se podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 4 písm. e) téhož zákona na území České republiky prohlašuje v celém rozsahu za neplatnou s účinky ex tunc.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu k dalšímu řízení. V žalobě namítl, že žalovaný při rozhodování neprovedl podrobné a řádné přezkoumání skutkové podstaty ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“). Odůvodnění žalovaného je nedostatečné, formulování nepřesné a částečně rozporné. Žalovaný uvádí řadu irelevantních skutečností, ke kterým by v řízení o prohlášení ochranné známky č. 697171 za neplatnou nemělo být přihlíženo a navíc směšuje otázku rozlišovací způsobilosti spadající pod § 2 písm. b) s důvody pro odmítnutí ochrany uvedenými pod písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., na jehož základě byl návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podán. Na základě těchto skutečností dospěl k chybnému závěru o prohlášení ochranné známky č. 697171 za neplatnou.

Podle § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., které obsahově odpovídá § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., se do rejstříku nezapiše označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Žalovaný se v napadeném rozhodnutí zabýval otázkou zápisné způsobilosti, přičemž vycházel ze základní funkce ochranné známky, ačkoliv je v § 1 zákona č. 441/2003 Sb., výslovně uvedeno, že ochrannou známku může tvořit i tvar výrobku, pokud je takové označení způsobilé odlišit výrobky jedné osoby od výrobků druhé osoby. V daném případě se jedná o obrazovou ochrannou známku, která nechrání konkrétní tvar výrobku, ale jedná se o pouhé zobrazení tvaru výrobku, tj. kamen.

Žalobce má za to, že ochrana formy výrobku, distinktivního designu, je prostřednictvím známkové ochrany jednoznačně možná. Forma výrobku nesmí být předmětem známkové ochrany pouze tehdy, pokud je všeobecně užívána pro tento výrobek nebo pokud je podmíněna technickými vlastnostmi výrobku. To odpovídá i ustálené praxi českého Úřadu. Rozhodující pro posouzení zápisné způsobilosti podle této praxe je tedy otázka, zda příslušné označení má dostačující rozlišovací způsobilost ve vztahu ke chráněným výrobkům. Tak tomu není typicky v případě, kdy forma výrobku vyplývá z jeho povahy. Musí se tedy jednat o neobvyklou a svébytnou formu, která je pro průměrného spotřebitele jednoznačně nezaměnitelná s jinými formami téhož výrobku.

Žalobce dále namítl, že žalovaný se zcela nesprávně zabýval otázkami poskytnutí, vypršení patentové ochrany a užitého vzoru. Dle žalobce je totiž možné konkrétní technické řešení chránit patentem a specifický tvar ochrannou známkou. Použití shodných či podobných zobrazení je naprosto nepodstatné a pro toto řízení nemají tyto skutečnosti žádný význam. Je tedy možné, že principu konvekčního vytápění, které bylo chráněno patentem a později i užitným vzorem, využili i jiní výrobci, avšak s jiným tvarem výrobku. Podání přihlášky,

udělení, zánik ochrany nebo vůbec existence takových technických ochranných práv jsou pro posouzení zápisné způsobilosti napadené ochranné známky irelevantní a jejich zohledňování je na škodu věci. Zmíněná technická ochranná práva by totiž v každém případě chránila toliko technické řešení – zde princip konvekční výtopné techniky, nikoli však formu výrobku. Je totiž možné na jedné straně odpovídajícím technickým ochranným právem chránit technickou stránku určitého výrobku, na straně druhé pak chránit prostřednictvím ochranné známky označení výrobku, resp. jeho specifické ztvárnění nebo charakteristickou formu. Taková paralelní dvojí ochrana může existovat i v případech, kdy jsou pro žádost o získání ochrany těchto dvou průmyslových práva užívána stejná nebo podobná vyobrazení. Rozhodující v tomto směru je rozsah ochrany příslušného ochranného práva. Zatímco forma výrobku může být zcela irelevantní pro technické řešení, ze známkoprávních hledisek je naopak zcela irelevantní technická stránka produktu.

Ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., nemůže být dle žalobce na obrazovou ochrannou známku vůbec aplikováno, protože předpokladem aplikace tohoto ustanovení je, že označení je tvořeno výlučně tvarem, přičemž tvar vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Tyto předpoklady mohou být použity pouze u prostorové (3D) ochranné známky. K tomu žalobce odkázal na rozhodnutí Royal Courts of Justice ze dne 26.1.2006 ve věci Philips vs. Remington, ve kterém soud dovodil, že obrazová ochranná známka nemůže být tvořena tvarem výrobku, jelikož se jedná o abstraktní zobrazení netechnického a nefunkčního charakteru.

I kdyby žalobce připustil, že § 2 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., na obrazovou ochrannou známku použito být mohlo, pak by stejně nebyly naplněny jeho předpoklady, a to z těchto důvodů. Ochranná známka předně nesestává výlučně z formy výrobku. Klasický případ skutkové podstaty podle § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb. (resp. § 2 odst. 1 písm. e/ zákona č. 137/1995 Sb.) se týká trojrozměrných ochranných známek, které se omezují typicky pouze na formu výrobku. Z toho logicky vyplývá, že příslušná rozhodovací praxe českého patentového Úřadu se v tomto směru zaměřuje výlučně na trojrozměrné ochranné známky. Napadená ochranná známka č. 697171 je ale obrazovou ochrannou známkou. Ta nespočívá formálně vzato, přinejmenším ne výlučně, už běžně z formy výrobku, ale jedná se o vyobrazení, které zobrazuje formu výrobku. Taková ochranná známka nemusí být užívána nutně pouze ve formě samotného výrobku, nýbrž může např. být užívána i jako vyobrazení výrobku. Napadené označení tedy není tvořeno výlučně formou výrobku, neboť se nejedná o prostorovou ochrannou známku, ale o obrazovou ochrannou známku, která může být tvořena toliko zobrazením formy výrobku.

V daném případě forma nevyplývá ze samotné povahy výrobku. Podle již zmíněné ustálené praxe českého patentového Úřadu vykazuje forma výrobku požadovanou rozlišovací způsobilost, a vyplývá tedy nikoliv ze samotné jeho povahy, pokud se jedná o neobvyklou a svébytnou formu, která je pro průměrného spotřebitele jednoznačně nezaměnitelná s jinými formami téhož výrobku. Podstatné je v této souvislosti posouzení, zda příslušná forma se odlišuje od jiných forem, které jsou pro tento výrobek obvykle užívány a rovněž je třeba vzít v potaz případné další rozlišovací rysy. Napadené rozhodnutí tedy není v souladu s ustálenou praxí Úřadu. Kompletní posouzení těchto otázek je vždy nutno vztáhnout na příslušné chráněné výrobky. Napadená ochranná známka je zapsána pro „kamna“. Není pochyb o tom, že „kamna“ lze nabízet v celé řadě různých podob, které se značným způsobem odlišují od formy napadené ochranné známky. Zápisnou způsobilost napadené ochranné známky je třeba posuzovat ve vztahu ke „kamnům“ jako takovým vzhledem k tomu, že napadená ochranná

známka chrání obecně „kamna“, takže se posuzování obvyklosti nebo neobvyklosti formy výrobku musí vztahovat na „kamna“ obecně. I kdyby se vyšlo z toho, že se má jednat speciálně o teplovzdušná kamna, je dotčená forma neobvyklá a distinktivní do takové míry, že jí to činí pro průměrného spotřebitele nezaměnitelnou s jinými kamny používajícími stejnou techniku. Obvyklost nebo neobvyklost formy výrobku je přitom třeba posuzovat v abstraktní rovině. Obvyklé v zákonem požadované míře jsou obecně vzato pouze původní a ničím dál neztvárněné prvky příslušného výrobku, tedy jeho základní forma. Design, který určitým způsobem ztvárňuje tuto základní formu, je naproti tomu jako prostorová ochranná známka (případně obrazová ochranná známka) v zásadě způsobilý k ochraně. Jedná se o konkrétní formu ztvárnění výrobku. Základní forma teplovzdušných kamen s konvekční výtopovou technikou omezující se pouze na nutné rysy by byla technicky podmíněna povahou výrobku „teplovzdušná kamna.“ Každé ztvárnění, které jde nad to, tj. jakékoliv ztvárnění spalovací komory, jakož i jakékoliv příslušné ztvárnění konvekčních kanálů však překračuje tuto základní formu, a nelze na ně tudíž nahlížet jako na formu výrobku, která vyplývá ze samotné povahy výrobku. Již samotná skutečnost, že spalovací komora a konvekční kanály mohou být libovolně ztvárněny, svědčí o tom, že typická základní forma konvekčních kanálů vůbec neexistuje. Jako důkaz prokazující tuto skutečnost žalobce v řízení před Úřadem předložil vyobrazení různých typů teplovzdušných kamen, mj. i vyobrazení teplovzdušných kamen osoby navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení). Přestože v řízení před Úřadem upozorňoval na distinktivní formální rysy, které přesahují absolutně nezbytnou základní formu teplovzdušných kamen a které vylučují eventuální funkční či technický dojem a nemají ani funkční, ani technickou povahu, žalovaný se těmito argumenty v napadeného rozhodnutí vůbec nezabýval. Forma napadené ochranné známky tedy není podmíněna ani povahou samotného výrobku, který je ochrannou známkou chráněn (kamna), ani nevyplyvá bezprostředně z podstaty těchto výrobků. I kdyby označení bylo tvořeno výlučně tvarem, pak tento tvar nevyplyvá z povahy samotného výrobku, jelikož se jedná o tvar, který se odlišuje od ostatních tvarů téhož výrobku, pro něj je chráněna, tj. kamen. Tvar zobrazený v napadené ochranné známce je natolik neotřelý a jedinečný, že není možné jej zaměnit za jiný.

Žalobce dále namítl, že forma ochranné známky není nezbytně nutná k dosažení technického výsledku. Na tuto otázku, která musí být posuzována ve vztahu k zapsaným výrobkům, nelze než odpovědět záporně. Forma napadené ochranné známky není nezbytná, aby bylo dosaženo technického výsledku kamen, tj. podobného účinku. Dotčená forma není nezbytná ani k dosažení speciálního technického účinku u teplovzdušných kamen. Kamna mohou být vyráběna za použití stejné techniky ve zcela odlišných podobách. Pro závěr, že byla naplněna skutková podstata § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., není dostačující zjištění, že zvolená forma současně splňuje i technickou funkci. Předpokladem naplnění této skutkové podstaty je, že neexistují žádné jiné alternativy ztvárnění vnější podoby výrobku, které rovněž umožňují dosáhnout téhož technického účinku, což však není případ napadené ochranné známky. Některé rysy zobrazené na tvaru kamen jsou nezbytné z technického hlediska, nicméně tvar vykazuje ve střední části další rysy bez jakékoli technické funkce (např. uspořádání dvířek aj.). Je proto nutné dojít k závěru, že i kdyby označení bylo tvořeno výlučně tvarem, tak tento tvar jako celek není nezbytný pro dosažení technického výsledku.

V daném případě také forma nepropůjčuje výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Žalobce v této souvislosti uvedl, že kamna jsou obvykle užívána k vytápění interiérů. Podstatná užitná hodnota kamen spočívá tudíž v jejich otopném účinku. Tento účinek lze dosáhnout zcela rozlišnými formami kamen, také takovými, které se jasně odlišují od formy napadené ochranné známky. Na tomto posouzení se nic nemění, pokud daná konkrétní forma zohledňuje specificky teplovzdušná kamna.

Z výše uvedených důvodů dle názoru žalobce jednoznačně vyplývá, že zápis napadené ochranné známky byl v souladu s právní úpravou účinnou v době její registrace, zejména s § 2 odst. 1 písm. e) zákona 137/1995 Sb.

Žalobce dále konstatoval, že dne 24.8.2007 předložil navrhovatel jako důkaz žádost o prohlášení prostorové ochranné známky Společenství č. 376334 za neplatnou, kterou podala společnost 2K Distribution Sarl. Tato žádost byla zamítnuta rozhodnutím OHIM ze dne 8.4.2009 s tím, že tvar výrobku nepostrádá rozlišovací způsobilost. OHIM v uvedeném rozhodnutí dospěl k závěru, že některé rysy tvaru výrobku mají funkční charakter, jiné jsou libovolné a mohou se výrobek od výrobku lišit, takže nejsou nezbytné pro dosažení technického výsledku. Proto je tvar distinktivní a je v souladu se základní funkcí ochranné známky.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí přihlédl k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.8.2008, č.j.: 32 Cm 33/2007. K tomuto rozsudku by ale dle mínění žalobce nemělo být přihlíženo, jelikož zkoumání zápisné způsobilosti obrazové ochranné známky podle národních předpisů je zcela odlišná věc od otázky porušování prostorových komunitárních ochranných známek, zejména podle evropských předpisů. Žalovaný se také neztotožnil s názorem žalobce, že zobrazení v napadené ochranné známce se musí vztahovat k zapsaným výrobkům, tj. kamnům obecně, a nikoli ke konkrétnímu výrobku. Argument žalovaného týkající se možné klamavosti spotřebitelů v případě, že by obrazová známka byla užívána pro jiná než vyobrazená kamna, pokládá žalobce za irelevantní, neboť naplnění skutkové podstaty § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., se stejně jako písm. e) zkoumá objektivně, tj. vzhledem k zapsaným výrobkům, nikoli subjektivně s ohledem na skutečné užívání výrobků.

Žalobce též namítl, že žalovaný nevzal v potaz článek 6quinquies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3.1883 (dále jen „Pařížská úmluva“), podle kterého může být ochrana odmítnuta (resp. zrušena) pouze z důvodů v tomto článku uvedených, tj. nikoli z důvodu podmíněnosti tvaru (§ 4 písm. e/) ani z důvodu klamavosti (§ 4 písm. g/). V daném případě došlo k uznání napadené známky č. 697171 ze strany německého Patentového a známkového úřadu. Jak Německo, tak i Česká republika jsou členskými státy Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, v důsledku čehož je český Úřad vázán touto úmluvou. Podle takzvané klauzule „telle quelle“ musí být ochranná známka zapsaná v jedné členské zemi chráněna v zásadě také v ostatních členských zemích; její zápis může být odepřen pouze tehdy, pokud v příslušné zemi by zápisem ochranné známky došlo k porušení starších práv, pokud ochranná známka postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost, je pro nárokován výrobky popisná nebo obvyklá v běžném jazyce, nebo pokud ochranná známka porušuje dobré mravy nebo veřejný pořádek. Tyto předpoklady u napadené ochranné známky nejsou splněny a jejich existenci navrhovatel ani netvrdil. Již z tohoto důvodu je nutno dojít k závěru, že zápis, resp. uznání ochrany napadené mezinárodní ochranné známky nebylo protiprávní a že tuto ochrannou známku je třeba ponechat v platnosti. Protiprávní by naopak bylo její dodatečné prohlášení za neplatnou.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve vyjádření k žalobě odkázal na popis napadené ochranné známky obsažený v napadeném rozhodnutí a na skutečnost, že jak napadená obrazová ochranná známka, tak zobrazené provedení teplovzdušných kamen „Bullerjan“ i teplovzdušná kamna vyráběna výrobním družstvem KOVODRUŽSTVO Plzeň využívají stejný princip konvekčního přestupu tepla a v zásadě si musí být do jisté míry podobná, a to zejména v částech, u kterých je to z technických důvodů daných využitím zmíněného principu nezbytné. Těmito částmi je válcové těleso kamen a v něm zabudované do

oblouku zahnuté trubky, neboť je nasnadě, že jinému tvaru tělesa kamen než válcovému by bylo jen stěží možno přizpůsobit tvar trubek. Kdyby byl tvar trubek přizpůsoben například čtvercovému či obdélníkovému tvaru tělesa kamen, důsledkem horšího proudění nasávaného a ohřátého vzduchu v trubkách by byla nižší účinnost takových kamen. Na základě těchto skutečností žalovaný na rozdíl od prvostupňového rozhodnutí Úřadu dospěl k závěru, že napadená ochranná známka obsahuje výhradně vyobrazení tvarů a kombinací technických prvků, které jsou vzájemně uspořádány tak, aby se dosáhlo technického výsledku. Napadená obrazová ochranná známka tak zobrazuje tvar kamen, který vyplývá z jeho samotné povahy.

Dle žalovaného zásadní otázkou tohoto sporu je, co chrání ochranná známka a zda se označení, které chrání formu výrobku, nevylučuje ze zápisu podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb. (nyní § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb.) jako označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., stejně jako ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., vylučují ze zápisu do rejstříku ochranných známek ta řešení, která jsou chránitelná zpravidla jako průmyslově využitelný výsledek tvůrčí činnosti původce. U těchto výtvorů technické i netechnické povahy právní řád každé země stanoví maximální dobu ochrany takového řešení. Při stanovení doby ochrany se přitom vychází z proporcionality návratnosti investice do nového řešení a snahou společnosti zavádět nová řešení k obecnému užívání. Doba ochrany je pak stanovena zákonem a je nepřekročitelná. To ale neplatí o ochranných známkách. Zatímco s ochrannou známkou může být spojován zákaz užití shodného označení pro shodné či podobné zboží na trhu a takovouto ochrannou známku lze obnovovat neomezeně, ochrana průmyslových vzorů a vynálezů se vztahuje k zákazu výroby, uvádění na trh a dalších činností souvisejících se samotným předmětem ochrany a je časově omezená. Blízkost předmětů ochrany podle průmyslového vzoru a ochranné známky může být mnohdy velice blízká. V daném případě žalobce buďto z nevědomosti nebo ze snahy obejít zákon nežádá pro své řešení ochranu podle zákonů o ochraně výsledků tvůrčí (průmyslově využitelné) činnosti, ale naopak na základě existence ochranné známky se domáhá ochrany takových práv, jaká by mu z ochrany takového výsledku příslušela. Tomu nasvědčuje jeho snaha přesvědčit soud v civilní věci o právu znemožnit vstup konkurujících výrobků na trh, a stejně tak i snaha přesvědčit soud v nyní projednávané věci, že předmětné označení chrání formu výrobku.

S ohledem na žalobcovo tvrzení, že vyobrazení kamen na napadené ochranné známce chrání formu kamen, dospěl žalovaný k závěru, že se z tohoto důvodu jedná o označení, které vyplývá z povahy samotného výrobku, a jako takové je vyloučeno z ochrany podle zákona o ochranných známkách. To ovšem vyplývá nejen z rozhodnutí Úřadu, ale rovněž z právních kroků, které žalobce podniká, pokud na základě vyobrazení kamen, které je obsahem ochranné známky, vyloučil z trhu konkurenci. Pokud má předmětná ochranná známka chránit formu výrobku, jak tvrdí žalobce, pak zjevně nejde o ochrannou známku, ale o znaky výrobku, které ovlivňují nakupujícího nikoli z důvodu původu výrobku, ale z důvodu povahy výrobku a jeho podstatné užitné hodnoty. Jestliže žalobce dovozuje, že vyobrazení kamen v ochranné známce mu dává právní prostor k záповědi uvádění na trh takto vyobrazených kamen třetími osobami, neboť konkurenční kamna mají znaky, jaké jsou vyobrazeny v ochranné známce, pak sám připouští, že toto vyobrazení obsahuje znaky, které výrobku (kamnům) dávají podstatnou užitnou hodnotu. Jeho žaloba tak není konzistentní s jeho předchozím jednáním.

Žalovaný dále ve vyjádření k žalobě uvedl, že pokud se napadené rozhodnutí dovolává skutečností, které jsou dle žalobce irelevantní, tj. zejména skutečnosti, že pro konvekční kamna žalobce byla požadována rovněž ochrana poskytována technickým řešením patentem, resp. užitným vzorem, nelze tuto skutečnost pokládat za irelevantní, pokud se jí dovolává navrhovatel prohlášení neplatnosti ochranné známky. Napadené rozhodnutí přitom z okolnosti, že žalobce požíval ochranu pro konvekční kamna, pouze dovodilo, že jak napadená ochranná známka zobrazující teplovzdušná kamna na dřevo, tak řešení chráněné dříve platným užitným vzorem využívají stejný princip konvekčního přestupu tepla. Existence dřívější ochrany patentem, respektive užitným vzorem na princip konvekčních kamen však není důvodem pro prohlášení známky za neplatnou.

Z okolnosti, že z dosavadní praxe Úřadu jsou známa pouze rozhodnutí, jimiž byl z důvodu odpovídajícího důvodu podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., odmítnut zápis týkající se jen prostorových označení, nelze dle žalovaného vyvozovat žádné právně relevantní důsledky, neboť dosavadní neexistence nějakého rozhodnutí nemůže ipso facto znamenat popření správnosti prvního rozhodnutí, které bylo v dané věci vydáno. Žalovaný na tomto místě konstatoval, že obecně se jedná o málo četný jev v nalézací praxi národního Úřadu i v nalézací praxi Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu.

Otázka, zda vyobrazení kamen zapsané jako ochranná známka je popisné i pro jiný typ kamen či nikoli, nebyla předmětem správního řízení a v důsledku toho nebyla obsažena v napadeném rozhodnutí. Žalovaný s ohledem na tuto okolnost nepokládá za nezbytné se k polemice žalobce týkající se této otázky vyjadřovat. Pokud se žalobce dovolává rozhodnutí Royal Courts of Justice ze dne 26.1.2006 ve věci Philips vs. Remington, je dle žalovaného pozoruhodné, že z databáze WIPO lze seznat, že to byla právě Velká Británie, v níž byl zápis žalobcovy ochranné známky totálně odmítnut.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce mj. uvedl, že stěžejní otázkou zůstává, co vlastně může ochranná známka chránit a zda označení, které chrání výlučně tvar výrobku, je vyloučeno ze zápisu. K tomu poukázal na § 1 zákona č. 137/1995 Sb., a na § 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterých mohou ochrannou známku tvořit i tvar výrobků nebo jeho obal. Dále uvedl, že omezení zápisné způsobilosti vyplývají pouze ze zákonných ustanovení o absolutní zápisné nezpůsobilosti, tj. z § 4 zákona č. 441/2003 Sb., resp. § 2 zákona č. 137/1995 Sb., v konkrétním případě § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., které obsahově odpovídá § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb. Tato ustanovení nebyla žalovaným správně posouzena.

Žalobce se nedomáhá žádné technické ochrany. Napadená ochranná známka chrání pouze vnější tvar výrobku, v žádném případě technické řešení. Pro správné právní posouzení věci není relevantní ani údajná souvislost s civilním řízením. Navíc žádné civilní řízení, které by se opíralo o předmětnou mezinárodní ochrannou známku č. 697171, není vedeno, a je právem jejího vlastníka uplatňovat a prosazovat nároky z této ochranné známky. Žalovaný, vzhledem k žalobcově tvrzení o tom, že vyobrazení známky chrání tvar kamen, došel k závěru, že se z tohoto důvodu jedná o označení, které vyplývá z povahy samotného výrobku, a je tak vyloučeno ze zápisu. Tato skutečnost má vyplývat rovněž z právních kroků žalobce, jenž chtěl prostřednictvím žaloby vyloučit konkurenci na základě vyobrazení předmětné ochranné známky. Žalobce má nicméně za to, že takovýto závěr je bez jakéhokoli přesvědčivého právního odůvodnění. Civilní řízení je zcela irelevantní pro otázku, zda je předmětná ochranná známka schopna zápisu. Žalovaný se navíc odvolává na jedno konkrétní řízení před soudem v Plzni, od kterého bylo po neúspěšném návrhu na předběžné opatření

upuštěno. Tudíž nebyla vyloučena ani konkurence, ani se nevede jakékoli civilní řízení opírající se o předmětnou ochrannou známku č. 697171.

Žalobce nesouhlasí s tvrzením žalovaného, že pokud má ochranná známka chránit formu výrobku, zjevně se nejedná o ochrannou známku, ale o znaky výrobku, které ovlivňují nakupujícího nikoli z důvodu původu výrobku, ale z důvodu povahy výrobku a jeho podstatné užitné hodnoty. Práva k ochranné známce dávají žalobci prostor k zápovědi uvádění na trh kamen, tzn. shodných výrobků chráněných předmětnou ochrannou známkou, které s ohledem na označení chráněné ochrannou známkou (tedy charakteristickou vnější formou) vyvolávají pravděpodobnost záměny na základě své shodnosti nebo podobnosti. Spotřebitelé budou přitom tuto vnější formu s ohledem na její neobvyklost vnímat i jako označení původu výrobku.

Žalobce nesouhlasí s argumentací žalovaného, že skutečnost, že požadoval pro výrobek i ochranu poskytovanou technickým řešením, je v dané věci relevantní, jelikož se této skutečnosti dovolával navrhovatel. Považuje za přirozené, že i skutečnosti, jichž se účastník řízení dovolává, mohou být při právním posouzení věci nepodstatné. Věcně je zcela nesmyslné, že ochranná známka by měla využívat technický princip (zde konvekčního vytápění). Označení, z něhož se skládá předmětná ochranná známka a které představuje vyobrazení tvaru výrobku, je zcela nezávislé na technických principech. Odpovídající topný princip může být zcela určitě využit jen konkrétním výrobkem. Dosavadní praxe Úřadu, kdy § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., byl doposud použit pouze na prostorová označení, dle přesvědčení žalobce odpovídá principu, že pouze prostorové označení může být tvořeno výlučně tvarem výrobku. U dvojrozměrné ochranné známky (zde obrazové známky) chybí ona požadovaná výlučnost.

Žalobce považuje za hrubou chybu řízení skutečnost, že k jeho argumentaci, zda by bylo označení popisné i pro jiný typ kamen, žalovaný zaujal stanovisko, že tato otázka nebyla předmětem správního řízení. Má za to, že pro posouzení je totiž vždy rozhodný vztah k zapsaným výrobkům nebo službám. Předmětná ochranná známka je zapsána právě pro „kamna“, a proto by mělo být naplnění podmínek skutkové podstaty vždy zkoumáno s ohledem na „kamna“. Kamna mohou být vyrobena v jakémkoli jiném libovolném tvaru, aniž by se cokoli změnilo na povaze výrobku (jako topného zařízení), na technickém výsledku (topné účinky) nebo užitné hodnotě (k vytápění prostorů). O účinnosti určitého vytápěcího principu není třeba diskutovat, ale i samotná teplovzdušná kamna mohou být vyráběna v jiných tvarech, což bylo žalobcem tvrzeno i prokázáno.

Osoba zúčastněná na řízení navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že napadené rozhodnutí považuje za zákonné a prosté vad řízení. Má za to, že v řízení byla dostatečně přezkoumána skutková podstata § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb. Dle osoby zúčastněné na řízení je jádrem sporu otázka, zda předmětná ochranná známka představuje označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Při posouzení této otázky je nutné brát v úvahu, že žalobce podal v roce 1992 přihlášku vynálezu zn.sp.: PV 1992-3364, v níž byla nárokována teplovzdušná kamna na pevné palivo. Tato přihláška byla zamítnuta z důvodu nenovosti, mimo jiné vzhledem k patentovému spisu US4230090 s právem přednosti již ode dne 1.5.1978. V roce 1992 byla odbočením z uvedené přihlášky vynálezu žalobcem podána přihláška užitného vzoru PUV 1992-17, nárokovájící ochranu pro shodný předmět, přičemž tento užitný vzor byl zapsán pod č. 33. V důsledku skutečnosti, že u užitných vzorů není

prováděn věcný průzkum, mohl být vzor zapsán, ač nebyla splněna podmínka jeho novosti. Cílem žalobce bylo získat výlučnou ochranu k danému technickému řešení, přestože si musel být vědom toho, že řešení zákonnou podmínku novosti nesplňuje. Užité vzor zaniknul uplynutím doby jeho ochrany v r. 2002. Uvedené ochranné dokumenty chrání technické řešení, jehož technické znaky, nezbytné pro dosažení sledovaného technického výsledku a dávající výrobku současně podstatnou užitou hodnotu, jsou uvedeny v popisu a zejména v patentových nárocích, respektive v nárocích na ochranu, přičemž k posouzení otázky technického „předurčení“ podoby ochranné známky č. 697171 jsou relevantní zejména nároky 1 a 2. Pokud tyto znaky „zhmotníme“, tj. vyrobíme podle nich výrobek, dostáváme podobu teplovzdušných kamen zobrazených předmětnou ochrannou známkou.

K tvrzení žalobce, že ochranná známka nechrání technickou podstatu řešení, ale formu výrobku, osoba zúčastněná na řízení uvedla, že souhlasí s tím, že známka skutečně zobrazuje formu - tvar výrobku. Tato forma vyplývá (je dána) technickou podstatou řešení definovanou znaky uvedenými v patentových nárocích, respektive nárocích na ochranu. Není proto náhodné, že kamna zobrazená v uvedených patentových dokumentech v zásadě odpovídají zobrazení, které tvoří ochrannou známku č. 697111.

Uvedení souvislostí s patentoprávní ochranou je tedy v dané věci relevantní, nejedná se o irelevantní skutečnosti, ke kterým by nemělo být přihlíženo, neboť znalost podstaty technického řešení, které je v příslušných dokumentech nárokováno, umožňuje odpovědět na výše uvedenou otázku. Na podporu těchto tvrzení osoba zúčastněná na řízení poukázala na odůvodnění rozsudků Městského soudu v Praze sp.zn.: 32 Cm 33/2007 a Vrchního soudu č.j.: 3 Cmo 378/2008-328, v nichž jmenované soudy ve shodě se znaleckým posudkem došly k závěru, že podoba výrobku - kamen vyráběných osobou zúčastněnou na řízení a zobrazená prostorovými ochrannými známkami Společenství č. 3723822 a 3763224 v základních charakteristických rysech vychází ze stejného principu a technického řešení (původně chráněného patentově) a zachovává pro sebe v jednoduchosti i přednosti uvedeného patentového řešení a je rovněž podobou nutnou z hlediska zaručení optimální funkce kamen. Je sice pravdou, že v daném případě byla posuzována forma zobrazená prostorovými ochrannými známkami č. 3723822 a 3763224 a nikoli předmětná obrazová ochranná známka č. 697171, jak je ale patrné ze zobrazení těchto známek, forma výrobku zobrazeného ochrannou známkou č. 697171 je v podstatě identická s tvarem zobrazeným uvedenými ochrannými známkami Společenství.

Osoba zúčastněná na řízení nesouhlasí s tvrzením žalobce, že § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., resp. § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., nelze na obrazovou ochrannou známku vůbec aplikovat. Je toho názoru, že zobrazení ochranné známky např. v reklamních materiálech, na výrobcích a jejich obalech apod. (tedy obecně dvourozměrné zobrazení) je pro spotřebitele zobrazením, z něhož nemůže seznat, zda jde o prostorovou či obrazovou známku. V takovém případě má toto rozlišení pouze formální a nikoli faktický význam. Smyslem uvedených ustanovení je vyloučit možnost ochrany pro zobrazení určitých tvarů a je přitom lhostejno, zda je dané zobrazení „deklarováno“ jako prostorové či obrazové; důležitá je forma - tvar, který je zobrazením zachycen. Ať už je ochranná známka formálně označena za prostorovou nebo obrazovou, vždy musí být zachována její základní vlastnost, tj. schopnost odlišit výrobky nebo služby od různých osob, přičemž tato vlastnost u určitých forem - tvarů, na něž pamatuje § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., resp. ust. § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., je z logiky věci zpochybněna a je na místě odmítat jim zákonnou ochranu. Takové odmítnutí ochrany se v těchto případech nemusí opírat ani o negativní vymezení ochranné známky, nýbrž vyplývá přímo z pozitivní

definice předmětu ochrany s jeho imanentní rozlišovací funkcí. Osoba zúčastněná na řízení poukázala na rozhodnutí Úřadu sp.zn.: O-175181 o rozkladu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky s odůvodněním, že přihlášené obrazové označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., neboť je tvořeno tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy (nezbytné) k dosažení technického výsledku, a dává tak tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Toto rozhodnutí dokládá, že uvedená výluka ze zápisu dopadá i na obrazové ochranné známky, a musí proto existovat i možnost prohlášení takové ochranné známky za neplatnou z téhož důvodu.

Osoba zúčastněná na řízení považuje na základě výše uvedených skutečností za zřejmé, že žalobce se snažil nahradit z povahy věci časově omezenou ochranu technického řešení prostřednictvím patentu či užitného vzoru časově neomezenou ochranou cestou ochranné známky. Protože však dané technické řešení je volné k využití, a to v souladu se smyslem a účelem institutu patentové ochrany, kde po časově omezeném monopolu pro majitele z daného řešení profituje i společnost jako celek, docházelo by v případě zachování platnosti předmětné ochranné známky č. 691717 k tomu, že by se na trhu např. v reklamních a propagačních materiálech různých soutěžitelů - výrobců kamen střetávalo zobrazení - předmětná obrazová ochranná známka se zobrazeními výrobků - kamen identické formy, pocházejících od dalších výrobců kamen, kteří tyto kamna po právu vyrábějí. V době, kdy byla předmětná ochranná známka platná, k tomu skutečně také docházelo, neboť lze stěží požadovat po výrobcích kamen, aby své výrobky nemohli propagovat a zobrazovat, když je mohou po právu vyrábět. Za takového stavu je způsobilost ochranné známky rozlišit výrobky různých osob zpochybněna. Pokud se tedy na tomto místě hovoří o zpochybnění rozlišovací způsobilosti ochranné známky, nejde o uvádění nového argumentu, ale o prostý logický důsledek současné existence ochranné známky zobrazující formu kamen, která představuje realizaci volně přístupného technického řešení, a kamen podle tohoto technického řešení po právu vyráběných a dodávaných na trh dalšími výrobci.

Při ústním jednání před soudem konaném dne 13.6.2012 setrvali žalobce i osoba zúčastněná na řízení na svých procesních stanoviscích; žalovaný se k jednání nedostavil. Právní zástupce žalobce zopakoval, že předmětná ochranná známka není tvořena výlučně vyobrazením výrobku tak, že by toto vyobrazení nebo tvar vyplýval z povahy výrobku nebo by to bylo nezbytné pro dosažení technického výsledku, ale obsahuje také prvky, které nejsou jen hlediskem tvaru, ale dávají výrobku znak, který umožňuje dostatečnou způsobilost této ochranné známky k registraci. Vyobrazení nesestává výlučně z formy výrobku, neboť kamna na shodném technickém principu lze vyrobit i v jiné podobě. Shodně jako v žalobě odkázal na právní úpravu obsaženou v Pařížské úmluvě, která stanoví, že je-li známka chráněna v určitém členském státě a nejsou-li dány důvody absence rozlišovací způsobilosti, má být chráněna i v dalším členském státě a nemá být rušena. Zástupce osoby zúčastněné na řízení při ústním jednání před soudem k věci uvedl, že podstatné v tomto sporu je posouzení toho, zda daný tvar dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Dále poukázal na přihlášku vynálezu ze strany žalobce a přihlášku amerického patentu jiného majitele s tím, že v těchto přihláškách je definován technický princip kamen a jsou zde uvedeny stejné znaky, které definují tvar tohoto výrobku jako technickou záležitost. Jde o zobrazení, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, jež je předmětem tohoto sporu. Shodně jako v písemném vyjádření k žalobě poukázal na genezi přihlašování tohoto zobrazení s tím, že na počátku byl americký patent. Na tentýž předmět zápisu podal žalobce přihlášku vynálezu, kterou Úřad zamítl pro nenovost. Žalobce pak toto zobrazení přihlásil jako užitný vzor a zápisem mu byla poskytnuta ochrana, která zanikla uplynutím stanovené doby 10 let.

Žalobce ale ze zapsaného technického řešení dál těžil tím, že mu byla zapsána předmětná ochranná známka. Výsledek je ten, že každý výrobce může být napaden, že porušuje práva z ochranné známky, čímž se mu zamezuje ve výrobě. Z geneze přihlašování daného zobrazení je podle osoby zúčastněné na řízení evidentní, že předmětná ochranná známka je tvořena tvarem, který vyplývá z technického principu a je zde zřejmá snaha zajistit žalobci ochranu k technickému řešení prostřednictvím režimu ochrany ochranných známek. Ochranná známka tak ztrácí rozlišovací způsobilost, neboť na trhu by mohly být nabízeny výrobky - kamna, které by mohly být zaměnitelné s předmětnou ochrannou známkou.

Soud při ústním jednání rozhodl, že nebude doplňovat dokazování důkazy navrženými žalobcem a osobou zúčastněnou na řízení, neboť dospěl k závěru, že skutkový stav věci byl náležitě zjištěn již na základě důkazů provedených správními orgány v průběhu správního řízení a zdokumentovaných ve správním spise; provádění jakýchkoliv dalších důkazů tak soud shledal nadbytečným. Soud pro úplnost uvádí, že při přezkoumání napadeného rozhodnutí nutně vycházel z obsahu správního spisu, neboť jeho povinností bylo mj. posoudit, zda skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je se správním spisem v souladu a zda v něm má oporu (§ 76 odst. 1 písm. b/ s.ř.s.).

Ze správního spisu předloženého soudu žalovaným vyplynuly tyto skutečnosti rozhodné pro posouzení věci:

Návrhem podaným dne 22.3.2006 se společnost EURO TEPLLO s.r.o., domáhala prohlášení mezinárodní obrazové ochranné známky č. 697171, jejímž vlastníkem je žalobce, za neplatnou pro území České republiky podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003., s odůvodněním, že v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, tedy dne 7.7.1998, upravoval oblast ochranných známek zákon č. 137/1995 Sb., v rozporu s jehož ustanovením § 2 odst. 1 písm. e/ byla napadená ochranná známka zapsána. Napadená ochranná známka je dle navrhovatele pouhým vyobrazením technického řešení kamen, tedy výhradně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku, je nezbytný pro dosažení technického výsledku a dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Navrhovatel poukázal na to, že existuje mnoho výrobců kamen založených na principu teplovzdušných kamen s obtočnými konvektory, která jsou podobná kamnům vyobrazeným napadenou ochrannou známkou.

Rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 10.1.2007 byl návrh společnosti EURO TEPLLO, s.r.o., na prohlášení mezinárodní obrazové ochranné známky č. 697171 za neplatnou zamítnut. V odůvodnění rozhodnutí Úřad konstatoval, že z rejstříku ochranných známek bylo zjištěno, že napadená mezinárodní obrazová ochranná známka č. 697171 s právem přednosti ze dne 10.1.1998 byla u Mezinárodního úřadu OMPI zapsána s platností i pro území České republiky pro seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výroku a služeb: (11) Ovens (Kamna). Vzhledem k tomu, že napadená mezinárodní ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 7.7.1998, je dle Úřadu nutno v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., otázku splnění zákonných podmínek zápisu do rejstříku ochranných známek přezkoumat a posuzovat podle tehdy platného zákona, tj. podle zákona č. 137/1995 Sb., přičemž ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, budou-li podmínky zápisu splněny v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb. Úřad konstatoval, že navrhovatel spatřuje důvod neplatnosti napadené ochranné známky ve skutečnosti, že byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., a dodal, že i v současnosti účinný zákon č. 441/2003 Sb., obsahuje obsahově shodné ustanovení v § 4 písm. e). Výluka uvedená pod tímto ustanovením je nejen rozvedením nedostatku rozlišovací způsobilosti, ale navíc sleduje odstranění kolize s jinými předměty průmyslového vlastnictví,

kteřé jsou chráněny jinými právními prostředky (především průmyslové vzory). Tvar výrobku tak nemůže být předmětem práva známkového, pokud je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží. Aby mohl tvar výrobku plnit funkci ochranné známky, musí se jednat o tvar výrobku natolik ojedinělý a neotřelý, že spotřebitel bude tento tvar vnímat jako jedinečný. V daném případě je napadená mezinárodní ochranná známka obrazovou ochrannou známkou, která je tvořena vyobrazením válcovitých kamen s kulatým otvorem vpředu, kolem jejichž trupu se střídavě obtáčí trubice ve tvaru písmene „U“ poskládané z boku tak, že nahoře i dole tvoří roštovou vaničku, která dole supljuje absenci nožiček či podstavce. Vzdáleně tento obrázek může připomínat například i kotel parní lokomotivy. Spotřebitel tak bude vnímat nejen tvar výrobku (vlastní válcovitá kamna), ale i další doplňující prvky jako tvar, zakřivení a přesahy trubíc či tvar a provedení dvířek a otvoru pro přikládání. Není tak splněna podmínka, kterou vyžaduje shora uvedené ustanovení, že označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, ani že tvar výrobku vyplývá z jeho povahy, neboť kamna jsou vyráběna i v jiných tvarech než ve válcovitém. Rovněž ani tvar a umístění otvoru pro přikládání či zakřivení a rozmístění trubíc nejsou nezbytné pro dosažení výsledku ve formě kamen a nejsou striktně potřebné pro dosažení jejich užité hodnoty. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatoval, že napadená ochranná známka nebyla pro území České republiky zapsána do rejstříku ochranných známek v rozporu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., a není ani v rozporu s dnes platným ustanovením § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb.

Úřad nicméně dodal, že přestože napadená ochranná známka byla zapsána v souladu se zákonem a návrhu na její prohlášení za neplatnou tak nelze vyhovět, Úřad se zcela ztotožňuje s názorem Vrchního soudu v Praze ve věci návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 16.2.2006 (č.j. 3 Cmo 42/2006-33), že „...obrazová ochranná známka nechrání tvar trojrozměrného výrobku, ale pouze jeho vyobrazení. Je-li zásahem do práv k takové ochranné známce užívání vyobrazení shodného s obrazovou ochrannou známkou, pak zákaz může směřovat pouze k užití vyobrazení, nikoli k nabízení a distribuci výrobků jako takových“. Napadená ochranná známka tedy ze známkoprávního hlediska splňuje podmínky zápisu a žalobce je v Česku jediným subjektem, který může vyobrazením této ochranné známky označovat své výrobky - kamna. Na druhé straně však, vzhledem k tomu, že ochranné známky slouží k ochraně označení výrobků, nemůže její vlastník podle názoru Úřadu zakazovat dalším subjektům z titulu vlastnictví k ní vyrábět vlastní výrobek - kamna, byť by měla tvar podobný či dokonce stejný s jejím vyobrazením. K ochraně technických parametrů nebo vzhledu výrobků jsou určeny jiné průmyslové právní instituty (patent na vynález, užitný vzor), a teprve jejich získáním vzniká jejich vlastníkům monopol k výrobě a právo zakázat dalším subjektům vyrábět vlastní produkt.

Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu podal navrhovatel rozklad, o němž bylo rozhodnuto napadeným rozhodnutím, a to způsobem uvedeným shora. V napadeném rozhodnutí se žalovaný nejprve zabýval otázkou, zda Úřad řádně posoudil zápisnou způsobilost napadené ochranné známky. Vyšel přitom ze základní funkce ochranné známky, tj. zda se jedná o označení způsobilé odlišit výrobky jedné osoby od výrobků druhé osoby. Institut ochranné známky tedy poskytuje ochranu takovému označení, které je schopno odlišit jednotlivé subjekty vyrábějící určité výrobky, neposkytuje však ochranu takovému označení, které zobrazuje konkrétní výrobek. V dané věci žalovaný konstatoval, že napadenou ochrannou známkou tvoří obrázek konvekčních kamen, obvykle nazývaných jako „Tepl vzdušná kamna na dřevo“, která sestávají z válcového tělesa, kolem něhož je do oblouku ve tvaru písmene U střídavě obtočena řada trubek, jejichž spodní konce tvoří podstavu kamen a současně místo nasávání chladnějšího vzduchu. Vrchní konce trubek pak

tvoří výstupy teplého vzduchu ohřátého přestupem tepla při styku s horkými kouřovými plyny. Zpředu válcového tělesa jsou zobrazena dvířka pro přikládání paliva, obvykle dřeva, opatřená pantem a uzávěrem.

Žalovaný zjistil, že žalobce podal v roce 1992 přihlášku vynálezu zn. sp. PV 1992-3364 nazvaného „Teplovzdušná kamna na pevné palivo“, jehož podstatou je technické řešení teplovzdušných kamen spočívající v tom, že plášť spalovací komory je zčásti tvořen trubkovými oblouky probíhajícími v zákrytu po jeho obvodu, na které tangenciálně navazují rovné horní a spodní nástavce s otevřenými konci, tvořícími horní výstupní otvory a spodní vstupní otvory pro vzduch. Z přiloženého vyobrazení předmětu vynálezu je zřejmé, že kamna podle předmětu vynálezu vykazují shodný tvar s kamny, které tvoří napadená obrazová ochranná známka. Patent na výše uvedené technické řešení nebyl žalobci udělen, zřejmě z důvodu nedostatku novosti vzhledem k US patentovému spisu č. 4 230 090 s právem přednosti ode dne 1.5.1978, jehož obsahem je shodné technické řešení konvekčních kamen. Dne 10.11.1992 podal žalobce přihlášku užitného vzoru zn. sp. PUV 1992-17 prostřednictvím tzv. odbočení z výše uvedené přihlášky vynálezu, tj. se shodnými podlahami. Na předmět této přihlášky mu byl udělen užitný vzor č. 33, který zanikl uplynutím doby platnosti ke dni 10.11.2002.

Z obsahu spisu, konkrétně z vyjádření žalobce k návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle žalovaného vyplývá, že žalobce je dlouholetým výrobcem a distributorem teplovzdušných kamen charakteristického tvaru, která pod označením „Bullerjan“ dodává na trh nejen v SRN, ale i v jiných zemích včetně České republiky. Vzhledem k tomu, že žalobce od konce roku 2002 nedisponoval v České republice žádnými průmyslovými právy k technickému řešení konvekčních kamen, resp. teplovzdušných kamen na dřevo, výrobou těchto kamen shodného provedení se začali zabývat i tuzemští výrobci (mj. osoba zúčastněná na řízení).

Žalovaný dále konstatoval, že jak napadená obrazová ochranná známka zobrazující teplovzdušná kamna na dřevo, tak provedení teplovzdušných kamen „Bullerjan“, jakož i teplovzdušná kamna vyráběná výrobním družstvem KOVODRUŽSTVO Plzeň využívají stejný princip konvekčního přestupu tepla a v zásadě si musí být do jisté míry podobná, a to zejména v částech, u kterých je to z technických důvodů, daných využitím zmíněného principu, nezbytné. Těmito částmi je válcové těleso kamen a v něm zabudované do oblouku zahnuté trubky, neboť je nasnadě, že jinému tvaru tělesa kamen než válcovému by bylo jen stěží možno přizpůsobit tvar trubek. Kdyby byl tvar trubek přizpůsoben například čtvercovému či obdélníkovému tvaru tělesa kamen, důsledkem horšího proudění nasávaného a ohřátého vzduchu v trubkách by byla nižší účinnost takových kamen. Na základě těchto skutečností žalovaný na rozdíl od prvostupňového rozhodnutí Úřadu dospěl k závěru, že napadená obrazová ochranná známka obsahuje výhradně vyobrazení tvarů a kombinací technických prvků, které jsou vzájemně uspořádány tak, aby se dosáhlo technického výsledku. Napadená ochranná známka tak zobrazuje tvar výrobku, který vyplývá z jeho samotné povahy. Žalovaný poznamenal, že v této věci přihlédl rovněž k rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 32 Cm 33/2007 ze dne 25.8.2008, v němž jmenovaný soud dospěl k závěru, že tvar kamen, který tvoří napadenou ochrannou známku, vychází z původního amerického patentového řešení, které je již dnes k volnému použití, je determinován předem stanovenými požadavky na dosažení technického výsledku a užitné hodnoty kamen. V uvedeném rozsudku je rovněž konstatováno, že práva k výsledkům technického řešení nelze chránit obrazovou ochrannou známkou.

S argumentem žalobce, že není možné, aby zobrazení kamen v napadené ochranné známce bylo vztahováno pouze na konkrétní identický výrobek, neboť kamna se, jak je všeobecně známo, vyrábějí v nejrůznějších podobách, se žalovaný neztotožnil. Uvedl, že pokud by napadeným obrazovým označením byly na obalech označovány i jiné druhy kamen, mohlo by ve smyslu ust. § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., dojít ke klamání veřejnosti, zejména pokud se jedná o povahu výrobků, neboť spotřebiteli, který by při nákupu vyžadoval teplovzdušná kamna zobrazená na předmětné ochranné známce, by mohl být prodán jiný druh kamen, např. kamna kachlová či kamna na uhlí, tj. kamna odlišná svou povahou a účelem použití.

V posuzované věci vyšel soud z následující právní úpravy:

Podle § 1 zákona č. 137/1995 Sb., ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík"), vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad").

Podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Podle § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., do rejstříku se nezapíše označení, které je tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu.

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle § 32 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

Podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., ze zápisu do rejstříku je vyloučeno označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu.

Podle článku 6quinquies písm. A bodu 1 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883 každá tovární a obchodní známka řádně zapsaná v zemi původu bude tak, jak jest, připuštěna k přihlášení a chráněna v ostatních unijních zemích s výhradami uvedenými v tomto článku. Tyto země mohou před provedením konečného zápisu požadovat,

aby bylo předloženo osvědčení o zápisu v zemi původu vydané příslušným úřadem. Pro toto osvědčení nebude požadováno žádné ověření.

Podle článku 6quinqüies písm. B Pařížské úmluvy tovární a obchodní známky, o kterých jedná tento článek, mohou být odmítnuty k zápisu nebo zrušeny jen v těchto případech:

1. jestliže mohou porušit práva, jichž nabyly třetí osoby v zemi, kde je žádáno o ochranu;

2. jestliže nemají rozlišovací způsobilost nebo jsou-li složeny výhradně ze značek nebo údajů, které mohou v obchodě sloužit k označování druhu, jakosti, množství, určení, ceny, místa původu výrobků nebo doby výroby, nebo se staly obvyklými v obecné mluvě nebo v loajálních a stálých obchodních zvyklostech země, kde je požadována ochrana;

3. jestliže odporují dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, a zejména mohou-li klamat veřejnost. Rozumí se, že známka nemůže být pokládána za odporující veřejnému pořádku pouze z tohoto důvodu, že se neshoduje s některým ustanovením známkového práva, vyjímaje případ, kdy se toto ustanovení samo týká veřejného pořádku.

Použití ustanovení článku 10 bis je nicméně vyhrazeno.

Soud o věci uvažil takto:

Námítka žalobce, že ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., nemůže být vůbec aplikováno na obrazové ochranné známky, není opodstatněná. Z dikce zmíněného ustanovení nikterak nevyplývá, že by toto ustanovení dopadalo výlučně na trojrozměrné (prostorové) ochranné známky. Ochrannou známkou může být podle § 1 zákona č. 137/1995, a stejně tak i podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., mj. též označení tvořené tvarem výrobku. I obrazová, tj. dvourozměrná ochranná známka, je přitom prostřednictvím optických jevů (perspektivy) schopna zachytit a zobrazit zpravidla prostorový tvar výrobku. V souzené věci není pochyb o tom, že předmětná ochranná známka zachycuje právě a pouze tvar určitého výrobku – teplovzdušných kamen, což ostatně na straně 5 žaloby výslovně připouští i sám žalobce („... jedná se o pouhé zobrazení tvaru výrobku, tj. kamen.“). Nejedná se tedy o žádné „abstraktní zobrazení netechnického a nefunkčního charakteru,“ k němuž se dle žalobce vyjadřuje rozhodnutí Royal Courts of Justice ze dne 26.1.2006 ve věci Philips vs. Remington, a odkaz na toto rozhodnutí proto nemůže obstát.

Žalobcovo rozlišování mezi „formou výrobku“ a „zobrazením formy výrobku“ postrádá dle názoru soudu jakýkoliv smysl. Jestliže napadená ochranná známka zobrazuje tvar (slovy žalobce formu) jím produkováného výrobku, jedná se o označení tvořené *tvarem* určitého výrobku. Je samozřejmé, že se nejedná o kompletní prostorové (trojrozměrné) zobrazení vnějšího tvaru celého výrobku, ale o zobrazení tvaru (formy) výrobku v dvourozměrné podobě, která má být chráněna jako obrazová ochranná známka.

Klíčová pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí je otázka, zda předmětná obrazová ochranná známka je označením, jenž je tvořeno *výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu*. Takové označení je totiž podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., a shodně i podle § 4 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., ze zápisu do rejstříku vyloučeno.

Soud na tomto místě uvádí, že nesouhlasí s názorem žalobce, že zápisnou způsobilost předmětné ochranné známky z pohledu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., je nutno

posuzovat ve vztahu ke kamnům jako takovým. Výrobkem, jehož tvarem je předmětná ochranná známka tvořena, jsou nepochybně teplovzdušná kamna na dřevo využívající k ohřevu vzduchu principu konvekčního přestupu tepla. Při posuzování zápisné způsobilosti předmětné ochranné známky z pohledu citovaného ustanovení bylo proto nutné zabývat se tvarem výrobků stejné povahy, tj. tvarem výrobků pracujících na stejném principu, a nikoliv tvarem všech kamen obecně.

Jak již bylo řečeno, v dané věci je nutno vyjít ze skutečnosti, že výrobkem, jehož tvar zobrazuje předmětná ochranná známka, jsou konvekční teplovzdušná kamna na dřevo, využívající principu konvekčního přestupu tepla. Je tedy nutno posoudit, zda právě tvar zobrazený předmětnou ochrannou známkou je tvarem, který je jediný možný pro uplatnění principu konvekčního přestupu tepla, a který tedy nutně vyplývá ze samotné povahy tohoto druhu kamen nebo je nezbytný pro dosažení požadovaného technického výsledku. Dle náhledu soudu tomu tak není. Teplovzdušná kamna na dřevo pracující na principu konvekčního přestupu tepla totiž nemusí mít pouze válcový tvar, jak je zřejmé z kopií dokumentů Patentového úřadu USA znázorňujících různé formy kamen využívajících zmíněný konvekční výtopný princip, které byly v průběhu správního řízení předloženy žalobcem a jsou součástí spisového materiálu v dané věci. Tyto listiny prokazují, že konvekční teplovzdušná kamna mohou mít i jiný než válcovitý tvar, který je zobrazen na předmětné ochranné známce, např. tvar kvádry či krychle. Pokud žalovaný v napadeném rozhodnutí poukazoval na nižší účinnost kamen jiného tvaru, pak tato skutečnost není pro věc relevantní. Předmětem zkoumání podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb., je nezbytnost dosažení technického výsledku, nikoliv dosažení maximálního účinku tohoto výsledku.

Lze shrnout, že válcovitý tvar kamen není nezbytně nutný pro uplatnění principu konvekčního přestupu tepla. Také dvířka kamen, která tvoří jednu z dominant předmětné ochranné známky, mohou být odlišného tvaru. Ten bude zpravidla odpovídat tvaru kamen, nelze však apriori vyloučit i tvar jiný, kdy např. na tělese kamen ve tvaru válce budou umístěna dvířka čtvercová či obdélníková.

Tvar teplovzdušných kamen využívajících principu konvekčního přestupu tepla sice do značné míry předurčuje možné umístění a zakřivení trubice, kterými prochází ohříváný vzduch, není však pravdou, že by tvar těchto trubice a jejich umístění muselo být vždy takové, jak je znázorněno na předmětné ochranné známce. Žalobce v průběhu správního řízení Úřadu doložil vyobrazení teplovzdušných kamen, které mají dvě samostatné řady trubice umístěných vedle sebe po obou stranách válcového tělesa kamen. Trubice na těchto kamnech nejsou obtočeny střídavě kolem, nahoře ani dole vůbec nepřesahují spalovací komoru a jejich zakřivení je rovněž výrazně odlišné od zakřivení trubice na kamnech, jejichž tvar zachycuje předmětná ochranná známka. Jedná se o kamna prodávaná pod obchodním označením Voxka (viz <http://www.kamna-bullerjan.cz/nabidka.html>). U jiného žalobcem dokládaného vzoru teplovzdušných kamen Bullerjan jsou zase trubice, tvořící bezesporu jeden z nejvýraznějších prvků předmětné ochranné známky, z vnějších stran zakryty jakousi kovovou deskou kopírující jejich tvar, takže zcela je vidět pouze čelní trubka; z ostatních trubek jsou viditelné pouze jejich přesahy nahoře a dole. Nutno dodat, že orgán rozhodující o rozkladu se s těmito žalobcem předkládanými důkazními prostředky v napadeném rozhodnutí vůbec nevypořádal.

Z výše uvedeného je dle náhledu soudu zřejmé, že tvar kamen, kterým je tvořena předmětná ochranná známka, nevyplývá nutně – slovy zákona výlučně – z povahy tohoto výrobku (teplovzdušná kamna na dřevo), ani není nezbytný pro dosažení jeho technického

výsledku a nedává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu, neboť kamna pracující na stejném principu, mající tutéž užitnou hodnotu a dosahující shodného technického výsledku (ohřevu vzduchu) mohou mít i výrazně odlišný tvar. Předmětná ochranná známka proto nemůže být označením, které je ze zápisu do rejstříku vyloučeno podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/1995 Sb.

Opodstatněnou soud shledal rovněž námitku žalobce, že žalovaný při svém rozhodování nevzal v potaz čl. 6quinquies Pařížské úmluvy. Je skutečností, že žalobce se úpravy obsažené ve zmíněném článku Pařížské úmluvy dovolával již ve svém vyjádření ze dne 11.7.2006 k návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou. Orgán rozhodující o rozkladu se nicméně v napadeném rozhodnutí touto žalobcovou argumentací vůbec nezabýval, a z tohoto pohledu zůstalo jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Lze shrnout, že soud se v projednávané věci ztotožnil se žalobní argumentací (shodnou se závěrem, který Úřad zaujal v prvostupňovém rozhodnutí), že předmětná ochranná známka není označením tvořeným *výlučně* tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Napadené rozhodnutí žalovaného, založené na opačném závěru, proto soud podle § 78 odst. 1 s.ř.s. pro nezákonnost zrušil. V souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Soud přes shora uvedené považuje za potřebné dodat, že zásadně odmítá úvahy žalobce o možnosti ochrany tvaru výrobku, tj. jím vyráběných teplovzdušných kamen, prostřednictvím známkoprávní ochrany. Jakožto výlučný vlastník předmětné ochranné známky může žalobce tuto známku užívat k označování svých výrobků – kamen a může se domáhat ochrany proti tomu, aby kdokoliv jiný používal tuto nebo s ní zaměnitelnou ochrannou známku na trhu k označování podobných nebo shodných výrobků, nemůže však z tohoto titulu účinně bránit jiným subjektům v samotné výrobě teplovzdušných kamen, ať již jsou jakéhokoliv tvaru. Jak v tomto směru přílehavě konstatoval Úřad v prvostupňovém rozhodnutí, k ochraně technických parametrů nebo vzhledu výrobků jsou určeny jiné průmyslově právní instituty, jako např. patent na vynález, či užitný vzor. Pouze jejich získáním vzniká jejich vlastníkům monopol k výrobě a současně právo zakázat dalším subjektům výrobu produktu chráněného patentem či užitným vzorem.

Soud jako ničím nepodloženou odmítá úvahu orgánu rozhodujícího o rozkladu o možné klamavosti při použití předmětné ochranné známky k označení jiných druhů kamen. Průměrný spotřebitel se při nákupu kamen zajisté nebude rozhodovat pouze na základě vyobrazení ochranné známky na obalu výrobku a bude svou objednávku, co do typu jím požadovaných kamen, formulovat konkrétním způsobem. Stejně tak i žalobce v pozici prodávajícího nebude svým zákazníkům dodávat konkrétní typ kamen pouze podle toho, jakou ochrannou známku případně používá k označení svých výrobků.

Ve druhém výroku tohoto rozsudku soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. přiznal žalobci, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepsání žaloby, replika, účast na ústním jednání), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby

činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., částku 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) cit. vyhlášky). Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny čtyřmi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky) a částkou 1.920,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s. ř. s.).

Podle ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 13. června 2012

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
I.Vodehnalová