



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců Mgr. Andrey Veselé a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci

žalobce

KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455,
Praha 9, Novovysočanská 537/31,
zastoupen advokátem JUDr. Petrem Schlesingerem,
se sídlem Brno, Slovákova 11

proti
žalovanému

Úřad průmyslového vlastnictví
se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a

Za účasti: HTC INVESTMENTS a.s., IČ: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, Slovensko, zastoupen JUDr. Janem Žákem, advokátem v Praze 2, Anny Letenské 34/7,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV

t a k t o:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

Odůvodnění:

I.

Základ sporu

1. Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV byl zamítnut rozklad žalobce (dříve s názvem KINEX CZ s.r.o.) proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2013 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou s účinky ex tunc na návrh společnosti KINEX, a.s., IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, majitelky kombinovaných ochranných známek č. 151889 a č. 192238 ve znění „KINEX“.

II.

Obsah žaloby, vyjádření žalovaného a zúčastněné osoby

2. Žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a že podle § 2 odst. 1 písm. g) tohoto zákona bylo vyloučeno ze zápisu označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb, a že o takové označení nejde, neboť napadená ochranná známka „KINEX.CZ“ byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, a označení „CZ“ je označením původu České republiky.
3. Žalobce namítal, že osoba zúčastněná věděla o zápisu napadené ochranné známky a v zákonné lhůtě nepodala námitky.
4. Žalobce dále namítal, že Úřad průmyslového vlastnictví provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky ochranné známky a ochrannou známku zapsal do rejstříku ochranných známek a tato skutečnost je tedy zákonnou překážkou rei iudicata, která brání tomu, aby Úřad tuto otázku po více než 16 letech posoudil jinak.
5. Žalobce namítal, že zákon č. 137/1995 Sb. nemá obdobné ustanovení jako je § 32 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, a že ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. to nemůže změnit a že s ohledem na obecný zákaz retroaktivity je toto ustanovení ve vztahu k ochranným známkám zapsaným za účinnosti zák. č. 137/1995 Sb., nepoužitelné.
6. Žalobce namítal, že žalovaný s odkazem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu nezohlednil důkazní návrhy žalobce k prokázání tvrzení, že zúčastněná osoba dlouhodobě věděla o napadené ochranné známce a neměla proti ní žádné námitky, a že přípisem právního zástupce osoby zúčastněné ze dne 25. 6. 20 byl žalobce vyzván k užívání napadené ochranné známky, ačkoliv je to v rozporu s ust. § 89 odst. 2 správního řádu viz právní názor v komentáři Správního řádu autorů Jemelka a spol. z roku 2011.
7. Žalobce namítal, že smlouva uzavřená mezi žalobcem a osobou zúčastněnou dne 18. 5. 1995 neobsahuje žádné ujednání o tom, že by žalobce pro své výrobky neměl užívat zapsanou ochrannou známku „KINEX.CZ“, již byl ode dne 25. 6. 1995 majitelem a proto není důkazem toho, že přihláška byla podána ve zlé víře.

8. Žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána se souhlasem statutárního zástupce osoby zúčastněné, což uvedl Ing. I. K. ve svém čestném prohlášení ze dne 13. 12. 2013, čímž byl nedostatek dobré víry vyvrácen. Žalobce toto nemohl bez své viny navrhnout k důkazu a to s ohledem na dobu navazování aktuálního kontaktu žalobce se jmenovaným Ing. K.
9. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 27. 2. 2014 navrhnul žalobu zamítnout.
10. Nedostatek dobré víry přihlašovatele byl vysledován v chování přihlašovatele, který podal přihlášku téměř identickou se starší známkou navrhovatele (ve své podstatě lišící se pouze dodatkem „cz“), a to v době, kdy navrhovatel přihlašovateli napadené známky v rámci spolupráce umožnil užívání své starší kombinované ochranné známky č. 151889 zapsané do rejstříku již v roce 1954. Podal-li tedy jednatel vlastníka krátce před uzavřením Smlouvy o spolupráci přihlášku napadené ochranné známky, lze mít za to, že tato přihláška dnem podpisu smlouvy ztratila jakékoliv opodstatnění, neboť vlastník měl po právní stránce užívání ochranné známky navrhovatele po dobu jejich vzájemné spolupráce, tedy po dobu, kdy pod tímto označením měly být dodávány výrobky navrhovatele, ošetřeno. Skutečnost, že za této situace nevzal přihlašovatel, který byl jednatelem nynějšího vlastníka přihlášku zpět, ale naopak ji vzápětí převedl na vlastníka, nelze v daných souvislostech vykládat, jinak, než že vlastník (resp. jednatel vlastníka) od samého počátku kalkuloval s možným využitím označení téměř shodného s ochrannou známkou navrhovatele pro případ, že by smlouva mezi vlastníkem a navrhovatelem pozbyla platnosti, respektive, že by mezi oběma zúčastněnými subjekty došlo k ukončení spolupráce. Dle nálezu odvolacího orgánu lze v tomto jednání spatřovat zjevně nedobrou víru, neboť vlastník, ač mu navrhovatel umožňoval na základě smlouvy užívat svou ochrannou známku, usiloval o registraci téměř shodného označení, tj. obejítí staršího práva, aniž takový krok s navrhovatelem konzultoval, popřípadě si k němu vyžádal souhlas.
11. Napadená ochranná známka je téměř totožná se starší ochrannou známkou osoby zúčastněné/ navrhovatele prohlášení neplatnosti. Tato totožnost způsobuje, že by napadená známka mohla klamat veřejnost. Tato potencionální vlastnost napadené ochranné známky není odstraněna dodatkem „cz“ ke starší ochranné známce osoby zúčastněné.
12. Konstatní judikatura oboru ochranných známek se shodla na závěru, že nepodání námitek proti zápisu ochranné známky není důvodem pro odmítnutí návrhu na její prohlášení za neplatnou přesto, že by se oba tyto návrhy opíraly o shodně tvrzený zásah do starších práv.
13. V daném případě však o takový návrh nejde – navrhovatel uplatnil proti napadené ochranné známce absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, pro jejichž uplatnění zákon č. 137/1995 Sb. vůbec nevytvářejí prostor – ten je v zápisném řízení dán až zákonem č. 441/2003 Sb., a to formou uplatnění připomínek. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti ochranné známky je v návrhu na prohlášení neplatnosti oprávněn uplatnit každý, aniž by byl povinen tvrdit zásah do svých již existujících práv (což je zřejmě základní nepochopení žalobou napadenému rozhodnutí). Ani skutečnost, že tyto důvody zápisné nezpůsobilosti nebyly shledány v řízení zápisném, nemůže být na překážku odstranění nesprávného zápisu do rejstříku ochranných známek. Řízení o prohlášení neplatnosti není pokračováním řízení zápisného, ale v řízení o neplatnosti je zkoumáno splnění podmínek zápisné způsobilosti vždy s ohledem na namítaná tvrzení. Rozsah řízení

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

o prohlášení neplatnosti je vždy dán návrhem třetí osoby a důkazy, které tato třetí osoba na prokázání svého tvrzení předložila. Ustanovení § 52 tak představuje nepravou retroaktivitu, která je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

14. Co se týče druhé žalobní námitky, zjištění, zda rozkladem napadené rozhodnutí vyhovuje požadavku zákonnosti, znamená jeho přezkoumání po právní stránce, tj. zda na skutková zjištění byla správně aplikovaná právní norma. Správné zjištění skutkových okolností je i základní podmínkou správnosti právního posouzení. Půjde, tedy o prověrku, zda bylo zjištěno dostatečné množství jednotlivých faktů, ty řádně zhodnoceny a vytvořen tak správný skutkový základ pro následnou aplikaci právního předpisu. Pokud žalobce uvádí, že rozhodnutí je nezákonné, když úřad nezohlednil tvrzení, která proti návrhu uplatnil až v řízení o rozkladu, nelze takový zákonem stanovený požadavek na průběh správního řízení pokládat za nezákonný viz § 82 odst. 4 správního řádu. Pokud účastník není svých práv dbalí, nemůže se dovolávat proti správnímu orgánu tvrzení, jež svým zapříčiněním řádně správnímu orgánu neuvedl.
15. V řízení o rozkladu nebyla uplatněna žádná tvrzení a předloženy takové důkazy, pro něž by bylo nutné prolomit zásadu písemnosti správního řízení, ani takové, které by vedly k nález, že rozhodnutí orgánu první instance nebylo správné či zákonné.
16. Žalobce teprve v žalobě dokazuje, že o jeho dobré víře svědčí čestné prohlášení Ing. K., s nímž údajně měl být převod ochranné známky konzultován. V zásadě si nelze představit překážku, která by bránila předložení písemné svědecké výpovědi tak, aby bylo možné ve správním řízení i s přihlédnutím k tomuto důkazu najisto postavit, zda přihlašovatel – jednatel žalobce v době podání přihlášky byl či nebyl v dobré víře.
17. Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 17. 2. 2014 navrhla, aby soud posoudil žalobou napadené rozhodnutí jako věcně správné a zákonné.
18. Osoba zúčastněná předně považuje shora uvedené čestné prohlášení za nepřipustnou novotu v rozporu s ust. § 75 soudního řádu správního. A to hlavně s ohledem na to, že si toto prohlášení dle tohoto čestného prohlášení v roce 1995/96 žalobkyně (prostřednictvím P. R. a J. Ř.) vyžádala. Žalobkyně mohla minimálně tvrdit, že tento souhlas obdržela a jako důkaz navrhnout výslech Ing. K., pokud na něj neměla kontakt, ačkoliv jeho adresa zůstala od roku 1995 nezměněná. Toto nové tvrzení je rovněž v příkrém rozporu s tvrzeními uváděnými na podporu své dobré víry ve správním řízení a to odlišností ochranných známek a rozdílností výrobků.
19. Současně napadla pravost čestného prohlášení Ing. I. K. (s odkazem na předchozí „fabrikace důkazů“) s tím, že není veřejnou listinou a neprokazuje, že čestné prohlášení skutečně podepsal, když není ověřené notářem, ale pouze pracovníkem notářského úřadu.
20. Napadena byla rovněž pravdivost obsahu čestného prohlášení. Připojením ověřovací doložky neztrácí čestné prohlášení svůj soukromoprávní charakter a žalobce tak i nadále nese důkazní břemeno ve vztahu k obsaženým překvapivým tvrzením. Pokud by totiž žalobce skutečně o souhlas se zápisem požádal, musel by to vědět od roku 1995/1996 a jistě by to uplatnil v řízení zahájeném v roce 2012. Kromě toho by udělení souhlasu k zápisu napadené ochranné známky žalobci postrádalo po uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv jakýkoliv smysl. Smlouva totiž v čl. VIII obsahovala licenční doložku k ochranné známce KINEX, kterou žalobci umožňovala tuto starší ochrannou známku užívat.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

21. Z obsahu čestného prohlášení dále plyne, že souhlas byl dán žalobkyni a nikoliv J. Ř. a tedy nevypovídá nic o dobré víře přihlašovatele, a také, že byl dán až po zápisu ochranné známky.
22. Napaden byl rovněž nedostatek jednateelského oprávnění Ing. I. K. a absence písemné formy s ohledem na písemnou formu smlouvy ze dne 18. 5. 1995, kterou lze tedy měnit jen písemně a s ohledem na její čl. VI o zákazu konkurenčního jednání. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku předloženého žalobcem vyplývá, že v uvedeném období od 18. 5. 1995 do 14. 11. 1996 došlo ke změně způsobu jednání členů představenstva za osobu zúčastněnou. Ode dne 29. 1. 1996 byl zapsán nový způsob jednání, který již neumožňoval možnost samostatného jednání členů představenstva. Žalobce přesně datum souhlasu netvrdí ani nedokazuje, nemůže tak prokázat, že souhlas byl udělen v době, kdy byl Ing. I. K. oprávněn jej udělit samostatně bez dalšího člena představenstva. Jednání členů představenstva odchylné se od způsobu jednání zapsaného v obchodním rejstříku přitom způsobuje nicotnost takého úkonu, nikoliv jen jeho neplatnost. Ostatně i smlouva byla podepsána dvěma členy představenstva. Nedostatek dobré víry přihlašovatele J. Ř. tak nebyl vyvrácen.
23. Osoba zúčastněná dále uvedla, že přihlašovatel ochranné známky J. Ř. věděl o osobě zúčastněné a její ochranné známce. Společnost řízená a ovládaná tímto přihlašovatelem nadále používal vedle napadené ochranné známky i ochrannou známku KINEX a označoval si tak ještě v roce 2011 a 2012 své provozovny, aniž by měl k tomu licenční smlouvu, což není projevem dobré víry, ale snahy klamat spotřebitele. V roce 1999 si rovněž bez souhlasu osoby zúčastněné zaregistroval doménové jméno kinex.cz odpovídající internetovým stránkám www.kinex.cz a e-mailové adrese @kinex.cz. Ve svých katalogích se prezentuje jako společnost založená v roce 1897, tedy s přibližně stejnou stoletou tradicí jako osoba zúčastněná.
24. Co se týče tvrzení žalobce, že ochrannou známku KINEX cz užívá na základě výzvy patentového zástupce osoby zúčastněné ze dne 25. 6. 2008, toto tvrzení je zkreslené a hlavně stěží doloží jeho dobrou víru ke dni přihlášení ochranné známky v roce 1995.

III.

Obsah správního spisu

25. Dne 6. 2. 1995 podal přihlášku napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ podnikatel J. Ř., obchodní jméno: J. Ř. – BIKES, IČ: XXX, s místem podnikání Praha 4, Na strži 1204, Úřadu průmyslového vlastnictví a to pro výrobky zařazené do třídy 8: ruční nářadí a nástroje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Posléze přihlašovatel převedl svou přihlášku napadené ochranné známky dne 11. 12. 1995 na společnost KINEX CZ s.r.o., IČ: 62917455, zapsanou do obchodního rejstříku dnem 7. 3. 1995, jejímž byl společníkem a jednatelem. Napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána dne 13. 3. 1996 v této podobě.



26. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 151889 ve znění „KINEX“ byla s právem přednosti ode dne 16. 12. 1954 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 1. 1955 pro výrobky do třídy 7, 9 a 16: Rysovací a rysovací přístroje, remeselnícké a meriací nástroje a potřeby, ocelové meradla, posuvné meradla a hlbkoměry, nože do strojů podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb v této podobě.



27. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 192238 ve znění „KINEX“ byla s právem přednosti ode dne 3. 2. 1995 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 7. 1996 pro výrobky do třídy 7: vratidla, dvouřadová ložiska pro textilní průmysl; do třídy 12: dvouřadová ložiska pro jízdní kola a pro vodní pumpy automobilů, kliky jízdních kol s převodovkou, uložení pedálů kol a ostatní součástky do jízdních kol podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb v této podobě.



28. Dne 26. 10. 2012 podala společnost KINEX, a.s. IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, návrh na prohlášení napadené kombinované ochranné známky č. 191544

ve znění „KINEX cz“ za neplatnou podle § 4 písm. g), l) a m) 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 (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel tvrdil, že je majitelem dvou prioritně starších ochranných známek, které shledává zaměnitelné s napadenou ochrannou známkou. Uváděl, že napadená ochranná známka vůbec neměla být zapsána do rejstříku ochranných známek, neboť postrádá zápisnou způsobilost, a jediným důvodem podání její přihlášky bylo – v rozporu se zásadou dobré víry a dobrých mravů – parazitovat na dobré pověsti navrhovatele a jeho měřidel.

29. Posléze rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2013 byla prohlášena napadená kombinovaná ochranná známka č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou s účinky ex tunc podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g) a m) zákona o ochranných známkách. V odůvodnění mj. Úřad uvedl, že první namítaná ochranná známka byla zapsána v 50. letech minulého století a po většinu její existence a platnosti na území dnešní České republiky a Slovenské republiky byla ve vlastnictví státního podniku. Byla tedy majetkovým aktivem státu, a jako taková se v prostředí minulého režimu, které se vyznačovalo nízkým počtem soutěžitelů a silným povědomím veřejnosti o jednotlivých poskytovatelích výrobků a služeb, na relevantním trhu etablovala. Není pochyb, že se s ní do 90. let seznámila valná většina spotřebitelů a zažilo se její propojení s majetkem státu, na jehož ochraně a zachování jeho hodnoty byl zvýšený veřejný zájem. Jak je možno ilustrovat na příkladech jiných ochranných známek s dlouholetou historií a obdobnou vlastnickou minulostí, např. Kofola, Zora apod., těší se taková označení i po letech značné oblibě a skrývají podstatný obchodní a finanční potenciál. Majitel napadené ochranné známky si byl i na základě své předchozí spolupráce s navrhovatelem těchto okolností jistě vědom. Přihlášení napadené ochranné známky, která je de facto kopií mnohem starší ochranné známky bývalého státního podniku, k zápisu do rejstříku ochranných známek, pak představuje zjevné úsilí jich využít ve svůj prospěch a uvést spotřebitele v omyl.
30. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že s ohledem na zjištěnou skutečnost, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře, by proto nebylo možné ani v případě oprávněnosti domněnky majitele o možné aplikaci ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. na daný případ dospět k jinému závěru, než že správní orgán prvního stupně postupoval v souladu se zjištěným skutkovým stavem a platnými právními předpisy, když napadenou ochrannou známkou prohlásil za neplatnou. Navrhovateli nelze přičítat k tíži, že proti zápisu přihlášky napadené ochranné známky do rejstříku nepodnikl kroky již za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. a neuplatnil námitky podle jeho ustanovení § 9, popř. nepodal podle ustanovení § 25 po jejím zápisu do rejstříku návrh na její výmaz, neboť i v současné době platný a účinný zákon č. 441/2003 Sb. umožňuje podat návrh na prohlášení již zapsané ochranné známky za neplatnou, má-li navrhovatel pocit, že její zápis proběhl v rozporu s právními předpisy.
31. Žalovaný konstatoval, že majitel napadené ochranné známky se v rozkladu obsáhle věnoval problematice posouzení shodnosti či podobnosti výrobků, které jsou zapsány pro napadenou ochrannou známkou a ochranné známky navrhovatele s tím, že napadená ochranná známka nebyla zapsána pro shodné nebo podobné výrobky jako ochranné známky navrhovatele. S ohledem na recentní judikaturu žalovaný konstatoval, že ve známkoprávních kauzách týkajících se posouzení dobré víry přihlašovatele v době podání

přihlášky ochranné známky není toto posouzení rozhodné. V této souvislosti odkázal žalovaný na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, a to konkrétně na bod 55, v němž se mj. uvádí: „Konečně ke stížnostní námitce, že předmětná ochranná známka neměla být prohlášena za neplatnou v celém rozsahu zboží a služeb, nýbrž pouze ve vztahu k 21. třídě Niceské dohody, soud uvádí, že přihláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, které jsou obecně nezávislé na seznamu výrobků a služeb. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se proto na ni hledí tak, jako by nebyla nikdy zapsána.“

32. Žalovaný poukázal na to, že pro účely tohoto řízení bylo proto nadbytečné zjišťovat, zda mezi výrobky zapsanými pro napadenou ochrannou známku a pro ochranné známky navrhovatele existuje nějaký bližší vztah. Pro posouzení otázky dobré či nedobré víry přihlašovatele je obecně zásadní fakt, zda byl přihlašovatel veden úmyslem dosáhnout zisku ze známkové transakce, popř. hodlal-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky pro své označení. Je tedy nutno posuzovat, zda přihlašovatel v době podání přihlášky napadené ochranné známky věděl o právu jiného subjektu ke shodnému nebo podobnému označení nebo nemohl být logicky neznalý takového práva a zda použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo neoprávněně poškozovalo zvláštní charakter či pověst označení, které bylo předmětem jiného práva. Své závěry v tomto ohledu odvolací orgán uvedl již výše.
33. K rozkladové námitce ohledně nerespektování ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb., které nedovoluje prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato nesplňuje podmínky užívání uvedené v ustanovení § 13 zákona č. 441/2003 Sb. žalovaný uvedl, že ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb. je možné aplikovat pouze v případě, že je zkoumán zásah do staršího práva navrhovatele, tzn., že je podán návrh na prohlášení starší ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Avšak v projednávané věci byla zkoumána dobrá víra přihlašovatele (majitele) v době podání přihlášky napadené ochranné známky, tedy jeho vnitřní přesvědčení, resp. okolnosti, které vedly přihlašovatele v konkrétním okamžiku k podání přihlášky napadené ochranné známky. Navrhovatel se domáhal toho, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu se zákonem, tj. s ustanoveními, které se týkají absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které Úřad zkoumá z moci úřední a nikoliv z důvodu relativních, při kterých by Úřad zkoumal zásah do staršího práva navrhovatele vyplývající z existence starší ochranné známky. Rozkladovou námitku majitele založenou na ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb., proto žalovaný musel rovněž odmítnout jako nedůvodnou.
34. Žalovaný odůvodnění napadeného rozhodnutí uzavřel s tím, že majitel (popř. přihlašovatel) napadené ochranné známky jednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky zjevně v nedobré víře, přičemž mj. v rozporu se zájmy navrhovatele využil po ukončení smluvní spolupráce s navrhovatelem situace a začal na trh bez svolení navrhovatele dodávat své výrobky označené napadenou ochrannou známkou, která je v podstatných znacích zcela identická s ochrannou známkou navrhovatele, je zřejmé, že napadená ochranná známka mohla na straně spotřebitelské veřejnosti vyvolat dojem, že takto označené výrobky pocházejí od navrhovatele. Chování majitele proto vykazuje rysy jednání v rozporu s dobrými mravy a poctivými obchodními zvyklostmi, přičemž je evidentní, že toto počínání mohlo mít za následek i klamání spotřebitele co do původu výrobků označovaných napadenou ochrannou známkou. Žalovaný se proto ztotožnil se

závěrem správního orgánu prvního stupně, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 137/1995 Sb., přičemž její zápis je tedy rovněž v rozporu s ustanovením § 4 písm. g) a m) v současné době účinného zákona č. 441/2003 Sb., která odpovídají jmenovaným skutkovým podstatám.

35. Ze správního spisu soud ověřil smlouvu o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 podepsanou mezi prodávajícím: KINEX, a.s. Bytča, IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, Slovenská republika, zastoupeným Ing. I. K., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a místopředsedou představenstva, a kupujícím: KINEX, CZ s.r.o., IČ: 629 17 455, se sídlem Praha 9, Česká republika, zastoupeným J. Ř., jednatelem. Obsahem této smlouvy jsou podmínky, za nichž se budou realizovat kupní smlouvy od 1. 7. 1995 do 31. 12. 1999 mezi stranami. Smlouva byla doplněna třemi dodatky prodlužujícími dobu trvání smlouvy do 31. 12. 2001, resp. 31. 12. 2002, resp. do 31. 12. 2003. všechny dodatky byly za slovenskou stranu podepsány Ing. P. O., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a členem představenstva, který byl v posledním dodatku nahrazen Ing. M. Ě., členem představenstva. Za českou stranu podepisoval pouze J. Ř., jednatel. V odst. VIII smlouvy o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 se uvádí, že se žalobci povoluje používat ochrannou známku KINEX a to po dobu platnosti této smlouvy.
36. Ze správního spisu soud ověřil kopii dopisu Patentové, známkové a advokátní kanceláře, která jménem navrhovatele dne 25. 6. 2008 vyzvala majitele napadené ochranné známky, aby upustil od užívání samostatného označení „KINEX“ a žádá jej, aby při svých obchodních aktivitách používal ochrannou známku „KINEX cz“ v jejím úplném znění. Doklad předložen spolu s doplněním rozkladu a vyloučen odvolacím orgánem s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, a soudu předložen znovu s žalobou.
37. Spolu s žalobou byla soudu předložena fotokopie čestného prohlášení Ing. I. K., nar. ..., ze dne 13. 12. 2013, v němž uvedl, že v době své funkce generálního ředitele, resp. statutárního zástupce KINEX a.s. Bytča, od 28. 4. 1993 do 22. 8. 1995, a od 23. 8. 1995 do 14. 11. 1996, spolupracovali se společností KINEX CZ s.r.o., tehdy obchodní společností, v rámci prodeje zboží v České a Slovenské republice. Pro lepší spolupráci uzavřeli dne 18. 5. 1995 smlouvu o uzavření budoucích smluv dne 18. 5. 1995, a na žádost pana J. Ř. ústně souhlasil se zaregistrováním značky KINEX CZ v slovní a grafické podobě (logo) na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.
38. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2014, č. j. 41 Cm 87/2012-217, bylo o návrhu společnosti KINEX, a.s., IČO: 31 561 896, se sídlem Bytča, o ochranu práv majitele ochranné známky, ochranu firmy a ochranu proti nekalé soutěži, rozhodnuto tak, že žalovaná společnost KINEX CZ s.r.o., IČ: 629 17 455, je povinna zdržet se užívání ochranné známky zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 399, a č. zápisu 151889 a dále těchto dvou označení, jakož i jakýchkoliv označení obsahujících slovní či grafický prvek KINEX, a to na měřících a rýsovacích přístrojích, nástrojích, zařízeních a potřebách, na měřidlech, na náradí a na jejich obalech a atestech, a zdržet se nabízení a prodávání takových výrobků pod těmito označeními a ochrannou známkou, jakož i uvádění takových výrobků na trh pod těmito označeními a ochrannou známkou či jejich skladování za tímto účelem, a dále též dovozu a vývozu takových výrobků pod těmito označeními a ochrannou známkou, jakož i užívání těchto označení a ochranné známky v obchodních listinách, v reklamě, na internetu a na štítech veškerých svých provozoven a skladu.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

39. Ve výroku III. byla žalované společnosti KINEX CZ s.r.o. uložena povinnost změnit svou obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovo KINEX, podat návrh na zápis takové změny obchodní firmy do obchodního rejstříku, to vše do třiceti dnů od právní moci rozsudku.
40. Ve výroku IV. byla žalované společnosti KINEX CZ s.r.o. uložena povinnost stáhnout z trhu a zničit měřicí a rýsovací přístroje, nástroje, zařízení a potřeby, měřidla, nářadí a jejich obaly a atesty, které jsou označeny ochrannou známkou zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 3993 a č. zápisu 151889 nebo některým z následujících dvou označení či jakýchkoliv označením obsahujícím slovní či grafický prvek KINEX, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.
41. Všechny tři citované výroky byly posléze potvrzeny rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336, který mj. konstatoval, že „v tomto řízení není podstatné, zda žalovaný měl, jak tvrdí souhlas žalobce v době, kdy začínala spolupráce účastníků, podstatnou je dle soudu skutečnost, že žalovaný po roce 1999 bez souhlasu žalobce užíval sporné označení, které je způsobilé u spotřebitelů či v obchodním styku vyvolat domněnku, že zboží takto označené, charakteristické právě pro výrobky značky „KINEX“, pochází od žalobce.“

III.

Posouzení žaloby

42. Městský soud v Praze rozhodl o věci rozsudkem ze dne 23. května 2017, č. j. 8A 20/2014 – 105, zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. ledna 2018, č. j. 2 As 245/2017 – 96, tento rozsudek pro nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil zdejšímu soudu k dalšímu řízení. Městský soud v Praze následně rozhodl dne 12. 4. 2008 rozsudkem č.j. 8 A 20/2014-184 podruhé, tento rozsudek však byl opět zrušen pro nepřezkoumatelnost a to rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2 As 174/2018-60.
43. Nejvyšší správní soud ve svém prvním rozsudku ze dne 25. ledna 2018, č. j. 2 As 245/2017–96 vystavěl právní rámec této věci, když konstatoval následující:
44. *„Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „KINEX cz“ byl podán dne 26. 10. 2012, přičemž přihláška napadené známky byla podána dne 6. 2. 1995. Návrh byl tedy podán za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., ovšem napadená ochranná známka byla přihlášena a zapsána za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., „(j)e-li podán návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky za neplatnou z důvodů jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku.“ To bylo vyjádřeno i v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 – 104, podle něhož, „(p)okud zákon č. 441/2003 Sb. dává určité osobě právo napadnout již zapsanou ochrannou známku, posoudí se procesní otázky takového podání, včetně účinků rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a toho, kdy lze návrh učinit, podle procesních norem zákona č. 441/2003 Sb. Naopak zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle zákona č. 137/1995 Sb.“ Taková situace zde byla a Městský soud v Praze také na citované ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. i na citovaný judikát poukázal.*
45. *Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „KINEX cz“ byl zjevně podán podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a stál na tvrzení důvodů neplatnosti podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., a § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb. Podání*

takového návrhu není časově nijak omezeno, a stejně tak není vázáno na skutečnost, zda návrhovaatel mohl být účasten původního řízení a vznést v něm námitky, a zda tak učinil, či nikoliv; z toho plyne, že délku doby mezi zápisem napadené ochranné známky a podáním návrhu na prohlášení její neplatnosti nelze přičítat návrhovaateli k tíži, stejně tak jako skutečnost, že jeho právní předchůdce nepodal v řízení o přihlášce ochranné známky „Kinex cz“ námitky proti zápisu. K prohlášení neplatnosti může dojít buď na základě návrhu, nebo z vlastního podnětu úřadu. Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být podle § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. odůvodněn a doložen důkazy; tím je dán rozsah zkoumání platnosti napadené ochranné známky. V daném případě byl podán návrh, z jehož mezi žalovaný nevykročil. Podle § 34 odst. 3 téhož zákona Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu. Řízení tak je střetem tvrzení návrhovaatele a vlastníka ochranné známky, pokud ten práva k vyjádření využije. Povinností žalovaného ve správním řízení pak je posoudit pohledem návrhových důvodů a uplatněných protitvrzení, zda napadená ochranná známka v době svého přihlášení neměla být zapsána. Rozhodné časové období, k němuž je zkoumána zápisná způsobilost, je doba podání přihlášky a doba zápisu.

46. *V rozhodné době návrhem namítané důvody neplatnosti ochranné známky byly následující. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. bylo mj. vyloučeno zapsání označení odporujícího veřejnému pořádku nebo dobrým mravům [písm. f)], označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb [písm. g)], a podle § 3 odst. 1 téhož zákona Úřad nemohl zapsat označení shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Žalovaný shledal naplnění důvodů k prohlášení neplatnosti ochranné známky podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona. Ochranná známka by však po nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. nemohla být prohlášena za neplatnou, pokud by její zápis byl v souladu s tímto zákonem (§ 52 odst. 1 poslední věta). Proto žalovaný i jeho předseda shodně poukázali i na odpovídající ustanovení tohoto zákona. Téměř shodné znění lze shledat u ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., stejně tak je obdobné znění ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Pokud jde o nedostatek dobré víry podle písm. m) téhož ustanovení (jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře), vycházel žalovaný z názoru vysloveného Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, podle něhož lze nalézt jeho obdobu v zákoně č. 137/1995 Sb. v § 2 odst. 1 písm. f) a g). Lze zde jen podotknout, že tento rozsudek se vztahoval k důvodům zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.“*
47. *Městský soud v Praze proto jsa vázán právními závěry vyřčenými ve shora uvedeném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu opětovně věcně přezkoumal napadené rozhodnutí z hlediska žalobních námitek, uplatněných v podané žalobě a při přezkumu vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání napadeného rozhodnutí (ustanovení § 75 zákona č. 150/2000 Sb.), soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s.ř.s.“ a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.*
48. *Dle ust. § 4 písm. g) a m) zák. č. 441/2003 Sb., do rejstříku se nezapiše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, a jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

49. Podle ust. § 2 odst. 1 písm. f) a g) zák. č. 137/1995 Sb. je ze zápisu do rejstříku vyloučeno: označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, a označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb.
50. Podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.
51. Podle ust. § 82 odst. 4 správního řádu, k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
52. Pokud žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána podle zákona č. 137/1995 Sb., a že podle § 2 odst. 1 písm. g) tohoto zákona bylo vyloučeno ze zápisu označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb, a že o takové označení nejde, neboť napadená kombinovaná ochranná známka č. 191544 ve znění „KINEX CZ“ byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, a označení „CZ“ je označením původu České republiky, musel soud tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou.
53. Podle citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách se nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Z tohoto důvodu je proto nepodstatné, že napadené ochranná známka byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, o to víc, že se v tomto případě tyto výrobky fakticky překrývají, jelikož žalobce si nechal zapsat pod namítanou ochrannou známkou výrobky v třídě (8) – ruční nářadí a nástroje, pod čímž si lze představit cokoliv tedy i výrobky zapsané pod ochrannými známkami zúčastněné osoby (např. „řemeslnické a měřicí nástroje a potřeby“). V inkriminované věci je rovněž nesporné, že napadená ochranná známka je de facto kopií první namítané ochranné známky bývalého státního podniku KINEX se sídlem Bytča, Slovensko s právem přednosti ode dne 16. 12. 1954. Jediný rozdíl představuje prvek CZ, který jen umocňuje spojení s podnikem zúčastněné osoby s tím, že se jedná o výrobky tohoto podniku prodávané v České republice, popř. o výrobky její dceřiné společnosti. Spotřebitel proto musel být přesvědčen, že všechny výrobky prodávané pod označením KINEX CZ, jsou výrobky zúčastněné osoby nebo její dcery prodávané v České republice.
54. Ostatně k této otázce se již vyjádřil, jak žalovaný uvádí ve svém rozhodnutí o rozkladu, i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. dubna 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, bod 55, v němž se uvádí: „Konečně ke stížnostní námitce, že předmětná ochranná známka neměla být prohlášena za neplatnou v celém rozsahu zboží a služeb, nýbrž pouze ve vztahu k 21. třídě Niceské dohody, soud uvádí, že přihláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, které jsou obecně nezávislé na seznamu výrobků a služeb. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se proto na ni hledí tak, jako by nebyla nikdy zapsána.“
55. Navrhovatel – osoba zúčastněná na řízení, v rámci známkoprávního řízení doložil, že je podnikem známým výrobou kuličkových ložisek, specializovaného nářadí apod. od roku

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

1958 nesoucím názvem Kinex, přičemž první z jeho právních předchůdců vznikl v roce 1906. Navrhovatel doložil Katalog svých výrobků prodávaných pod namítanými ochrannými známkami společností KIN MT Group s.r.o., Praha, platný od 1. 1. 2012. současně doložil fotografie prodejen žalobce - majitele napadené ochranné známky z let 2011 a 2012, na nichž je umístěno označení odpovídající (mimo jednu provozovnu – foto č. 26) svou podobou ochranným známkám navrhovatele. Připojil i Katalog výrobků žalobce z let 2009, 2010 a 2011, na nichž je uvedena napadená ochranná známka. V předložených výtiscích e-mailové korespondence žalobce z roku 2012 vysvětluje původ výrobků označených předmětnými ochrannými známkami. V jednom z e-mailů je mj. uvedeno, že žalobce byl založen v roce 1995 jako obchodní zastoupení navrhovatele v České republice, a k výrobkům nabízeným pod napadenou ochrannou známkou uvádí majitel napadené ochranné známky, že disponuje vlastní výrobní kapacitou. V jiném se informuje o propagační akci na výrobky „KINEX“ (nikoli „KINEX cz“). Podle názoru soudu dospěl žalovaný ke zcela správnému závěru o tom, že se navrhovateli podařilo prokázat, že napadená ochranná známka může klamat veřejnost zejména o jakosti a zeměpisném původu výrobků, a tedy že byl naplněn důvod pro zneplatnění později zapsané ochranné známky podle ust. § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995.

56. Koneckonců ve prospěch návrhu osoby zúčastněné – majitele namítaných ochranných známek hovoří i právní názor vyjádřený Vrchním soudem v Praze v citovaném rozsudku č. j. 3 Cmo 302/2014-336, kterým byla žalobci uložena povinnost změnit svou obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovo KINEX, stáhnout z trhu a zničit měřicí a rýsovací přístroje, nástroje, zařízení a potřeby, měřidla, náradí a jejich obaly a atesty, které jsou označeny ochrannou známkou zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 3993 a č. zápisu 151889 nebo některým z následujících dvou označení či jakýchkoliv označením obsahujícím slovní či grafický prvek KINEX a hlavně zdržet se užívání ochranné známky zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 399, a č. zápisu 151889 a dále těchto dvou označení, jakož i jakýchkoliv označení obsahujících slovní či grafický prvek KINEX.
57. Městský soud v Praze se proto dále zabýval otázkou nedostatku dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky.
58. Nejvyšší správní soud v již citovaném rozsudku ve věci č. j. 1 As 3/2008-195 uvedl, že v případech zmiňovaných zákonem č. 441/2003 Sb. (a jak uvedeno výše, materiálně rovněž dle zákona č. 137/1995 Sb.) *je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti [srovnej § 4 písm. f) zákona], takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) zákona jinak, než jako psychologickou kategorii, by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Zdejší soud rovněž souhlasí se závěry civilních soudů, podle nichž dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností. Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé, nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepty dobré (zlé) víry (blíže k tomuto problému viz Tégel, P.: Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu. Ad notam, č. 6/2007, str. 185 - 186). Podle*

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale vědět by o ní měl, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti nevěděl). Třetí koncepcie pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek přitom bude takovou skutečností zpravidla existence nějaké další ochranné známky namítajícího (resp. práva plynoucího z takové známky), kdy pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ve věci sp. zn. 1 As 3/2008 přiklonil k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry, kdy „ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele“.

59. Pokud jde o aplikaci judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, ač ve věci žalovaný rozhodoval podle § 4 písm. m) téhož zákona resp. podle ust. § 2 odst. 1 písm. f) zák. č. 137/1995 Sb., poukazuje Městský soud v Praze na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 9 As 123/2011 – 10, v němž se konstatuje: „Rovněž je třeba uvést, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. stanoví, že přihlašováné označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je tedy jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) citovaného zákona, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být „zjevná“), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Rady č. 89/104/EHS (k tomu srovnej již shora citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, a na něj navazující rozsudek ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 - 152, oba dostupné na www.nssoud.cz).
60. Dále se v tomto rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 9 As 123/2011 – 10, uvádí: „Lze tak uzavřít, že při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., a tedy zda je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je nutné posoudit několik podmínek: (1.) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, (2.) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a (3.) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.
61. V obou těchto rozhodnutích pak Nejvyšší správní soud vyjádřil, že pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

autonomie vůle spjatý s římskoprávní aequitas, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních řádech, jakož i v právu Evropské unie. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník (k tomu blíže srovnej Hurdík, J.: Dobrá víra. Právnický č. 5, 2007 str. 565 - 573). Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy, zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98 (týkající se ochrany majetku nabytého od nepravého dědice), publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 56/1999, str. 211, podle kterého je dobrá víra „vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře“.

62. Ze všech citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu vyplývá, že podstata věci u ustanovení § 4 písm. m) zákona, resp. § 2 odst. 1 písm. f) zák. č. 137/1995 Sb., a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je identická, je to nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele ochranné známky v její době přihlášení.
63. Soud pak dospěl souhlasně se žalovaným k závěru, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, resp. že byla podána v rozporu s dobrými mravy. Ve smyslu citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 lze totiž konstatovat, že přihlašovatel – J. Ř. v době podání přihlášky věděl o existenci ochranné známky navrhovatele a musel si být vědom výhody, kterou získá na úkor zúčastněné osoby, když bude pod předmětnou ochrannou známkou v takové podobě, která může u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny se značkou, která je ve vědomí spotřebitelské veřejnosti zapsaná jako značka kvalitního specializovaného náradí, prodávat své vlastní výrobky, tedy, že bude na označení zúčastněné osobu takto parazitovat, a že neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Žalobcův tvrzený omyl založený na jeho přesvědčení o distinktivitě prvku „CZ“ a o rozdílnosti tříd výrobků konkurujících si ochranných známek dobrou víru nemohl založit. Soud má dále za to, že žalobce ve správním řízení nenabídl žádné důkazy ani tvrzení ohledně skutečností vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, z nichž by šlo dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře v době přihlášení ochranné značky.
64. Pokud jde o tvrzení žalobce, že měl souhlas ať už písemný nebo ústní ze strany předchůdce zúčastněné osoby k přihlášení a používání napadené ochranné známky, soud uvádí, že žalobce přišel s tímto zásadní tvrzením, ze kterého by zcela jistě dovodit dobrou víru šlo, až v žalobě. Soud se ztotožňuje se žalovaným, že k němu z důvodu koncentrace řízení, tak jak na ni upozornil i Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku v této věci ze dne 25. 1. 2018, č.j. 2 As 245/2017-96 (*Řízení tak je střetem tvrzení navrhovatele a vlastníka ochranné známky, pokud ten práva k vyjádření využije. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.*), nelze přihlížet. Rovněž soud je toho názoru, že žalobci nic nebránilo tuto skutečnost alespoň tvrdit a k jejímu prokázání označit např. výsledky bývalého představenstva společnosti Kmitex, a.s. Žalobce však výsledky svědka Ing. I. K., nar. ... k jeho čestnému prohlášení ze dne 13. 12. 2013, navrhl až v řízení před soudem. Soud nepovažoval provedení tohoto důkazu za nutné, jelikož tento návrh byl dán pouze v souvislosti s jeho tvrzením, které soud shodně se žalovaným nepřipustil z důvodu koncentrace správního řízení upravené v ust. § 82 odst. 4 správního řádu.

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.

65. Žalobce dále namítal, že žalovaný nevzal při rozhodování o rozkladu v úvahu doklady předložené dne 26. 6. 2013 společně s rozkladem. Městský soud v Praze musel stejně jako žalovaný v napadeném rozhodnutí tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou, a to rovněž s poukazem na zásadu koncentrace řízení, když ze správního spisu ověřil, že řízení v této věci bylo zahájeno dne 26. 10. 2012 návrhem společnosti KINEX, a.s., se sídlem Bytča, na prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX CZ“ za neplatnou, a že žalobce byl s tímto návrhem a jeho důvody seznámen a vyjadřoval se k němu dne 10. 12. 2012, přičemž své vyjádření doplnil dne 5. 3. 2013. Všechny tři konkretizované doklady předložené až dne 26. 6. 2013 spolu s rozkladem, musel mít žalobce k dispozici s ohledem na jejich datum v době podání svého vyjádření k návrhu dne 10. 12. 2012, resp. 5. 3. 2013, nebo měl skutečnosti v nich uvedené minimálně ve svých vyjádřeních tvrdit. Proto žalovaný správně v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu tyto doklady vyloučil, neboť se nejedná o doklady náležející do kategorie důkazů, které žalobce nemohl uplatnit dříve.
66. Pokud se žalobce dovolával § 89 odst. 2 správního řádu, podle něhož odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, soud uvádí, že podle druhé věty tohoto ustanovení se však správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Je tedy nutno rozlišit správnost rozhodnutí z pohledu právního hodnocení věci a správnost rozhodnutí z pohledu zjištěných skutečností. Z tohoto ustanovení proto nevyplývá, že by odvolací správní orgán měl povinnost doplňovat dokazování k správnému zjištění skutkového stavu věci, pokud je tento postup v rozporu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu. Je-li ve větě první ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu stanoveno, že odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a předcházejícího řízení s právními předpisy, a to v plném rozsahu, znamená to, že při posuzování souladu odvoláním (zde rozkladem) napadeného rozhodnutí s právními předpisy a při posuzování souladu řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo rovněž s právními předpisy, není správní orgán vázán námitkami, které jsou v odvolání uvedeny. Z hlediska souladu s právními předpisy (tj. právního hodnocení věci) musí jak napadené rozhodnutí, tak předcházející řízení (tj. postup v souladu s procesními předpisy), posoudit v celém rozsahu. Proto žalovaný právní větu napadeného rozhodnutí přeformuloval. Neměl však důvod k těmto listinám přihlížet, jelikož nebyly jako důkaz navrženy v řízení před prvním stupněm a postup prvostupňového orgánu tak byl v souladu s procesními předpisy. Pokud by jako důkaz navrženy byly a správní orgán prvního stupně by k nim nepřihlédl, resp. se s nimi nevyrovnal, šlo by o procesní vadu, a žalovaný by k nim musel v odvolacím řízení přihlídnout.
67. Žalovaný v této věci přezkoumal zákonnost prvostupňového rozhodnutí, včetně jemu předcházejícího řízení, a dospěl k závěru, že nedošlo k porušení zákona. Skutečnost, že nepřihlédl k důkazům, které měl žalobce k dispozici v průběhu prvostupňového řízení, a které uplatnil opožděně, není podle názoru soudu porušením § 89 odst. 2 správního řádu. Proto musel soud i tuto námitku odmítnout jako nedůvodnou.
68. Jak vyplývá z ustanovení § 3 správního řádu, správní orgán je povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To vyjadřuje zásadu materiální pravdy, podle níž ve spojení s § 50 a § 52 správního řádu správní orgán opatřuje potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. V předmětné věci správní orgán seznámil žalobce jak s návrhem, tak s podklady řízení a vyzval ho k vyjádření. Žalobci byla dána možnost uvést

tvrzení ohledně jeho dobré víry resp. k tomu, co uvedl navrhovatel ve svém návrhu a navrhnout k těmto tvrzením důkazy. Žalobce se vyjádřil dne 10. 12. 2012 a dne 5. 3. 2013, v uvedené době měl žalobce k dispozici písemnosti, které předložil později s rozkladem, avšak nepředložil je, ani je neoznačil k důkazu. Pokud by žalovaný akceptoval i podklady dodané po uplynutí zákonné stanovené lhůty, jednalo by se o postup nesprávný, protože by tak došlo k porušení zásady koncentrace řízení tak, jak je stanovena v § 82 odst. 4 správního řádu.

69. Jen na okraj soud uvádí, že ani z dopisu právního zástupce zúčastněné osoby ze dne 25. 6. 2008 nelze bez dalšího dovodit souhlas s užíváním napadené ochranné známky ke dni přihlášky, ale pouze to, že se zúčastněná osoba ohradila proti užívání její ochranné známky žalobcem.
70. Co se týče námitky, že osoba zúčastněná věděla o zápise napadené ochranné známky a v zákonné lhůtě nepodala námitky, a že až do roku 2012 trpěla užívání této známky žalobcem, a že Úřad průmyslového vlastnictví provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky ochranné známky a ochrannou známku zapsal do rejstříku ochranných známek a tato skutečnost je tedy zákonnou překážkou rei iudicata, která brání tomu, aby Úřad tuto otázku po více než 16 letech posoudil jinak, soud uvádí následující.
71. Dle ust. § 12 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb., *vlastník starší ochranné známky, který po dobu 5 po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky, již nemůže podat na základě této starší ochranné známky návrh na prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které byla tato pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.*
72. Z tohoto ustanovení a z ust. § 25 odst. 2 zák. č. 137/1995 Sb., jasně plyne, že oba zákony o ochranných známkách počítají z možností podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou resp. návrh na její výmaz. Tedy skutečnost, že se žalovaný bude opětovně touto známkou zabývat, není res iudicata, jelikož se nejedná o opětovné přihlášení ochranné známky, ale naopak o pozdější prohlášení ochranné známky za neplatnou resp. o její výmaz. Rovněž z tohoto ustanovení plyne, že strpěním se může majitel napadené ochranné známky hájit, ale pouze v případě, že byl v době přihlášení ochranné známky v dobré víře, což v tomto případě nebylo. Rovněž tak není podmínkou pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou podání námitek v zápisném řízení, jak bylo citováno z rozsudku Nejvyššího správního soudu vydaného v této věci, a to s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o absolutní důvody neplatnosti, tj. důvody pro které nebylo možné ochrannou známku zapsat a jelikož se tak stalo, je potřeba to postupem dle ust. § 32 zákona napravit.
73. Co se týče námitky, že to, že smlouva o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 neobsahuje žádné ujednání o tom, že by žalobce pro své výrobky neměl užívat zapsanou ochrannou známku „KINEX.CZ“, soud uvádí, že v odst. VIII se naopak uvádí, že se žalobci povoluje používat ochrannou známku KINEX a to po dobu platnosti této smlouvy. Z této smlouvy by rovněž stěží bylo možné dovodit souhlas s používáním napadené ochranné známky, pokud ve smlouvě o této ochranné známce není ani slovo. V právu se má obecně za to, že mlčení nelze pokládat za souhlas.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

74. Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů rozhodl ve věci tak, že žalobu dle ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. zamítl.
75. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalovaný měl ve věci plný úspěch, žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti mu však nevznikly.
76. Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil začátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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. listopadu 2019

JUDr. Slavomír Novák v.r.

předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje J. V.