



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové v právní věci:

žalobce: **DOMESTAV, s.r.o.**, IČ: 63479711,
sídlem Špitálka 23, 602 00 Brno,
zastoupený Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem
sídlem Bolzanova 5, 618 00 Brno,

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6,

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. 6. 2013, zn. sp. O-486367, č. j. O-486203/D77683/2012/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení

1. Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 6. 11. 2012, zn. sp. O-486367. Prvostupňovým rozhodnutím Úřadu bylo rozhodnuto tak, že:

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ve výroku pod bodem I. byly zamítnuty námitky Ing. arch. M. Š. (namítatel) podané podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) proti označení ve znění „mobile HOUSE český výrobce mobilních domů“ přihlášenému žalobcem pod zn. sp. O-486367 k zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť nebyla shledána shodnost ani podobnost přihlašovaného označení a namítané ochranné známky,

ve výroku pod bodem II. Úřad vyhověl v celém rozsahu námitkám podaným namítatelem podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách proti zápisu přihlašovaného označení ve znění „mobile HOUSE český výrobce mobilních domů“ do rejstříku ochranných známek a přihlášku zn. sp. O-486367 zamítl s odůvodněním, že přihláška nebyla podána v dobré víře, a tudíž zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, a to v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

2. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel ze zjištění, že přihlašované kombinované označení



bylo přihláшено dne 10. 6. 2011 a zveřejněno dne 21. 9. 2011 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(19) stavební materiály nekovové, přenosné konstrukce nekovové, mobilní dřevěné domy; (20) nábytek; (37) stavebnictví, instalační služby; (42) služby v oblasti architektury a průmyslového designu.

3. Namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 9672825



byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) přihlášena s datem práva přednosti ode dne 3. 1. 2011 a zapsána dne 20. 5. 2011 pro následující služby zařazené ve třídách podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(35) propagace, reklama a maloobchodní prodej kompaktních kontejnerových domků; (37) výstavba kompaktních kontejnerových domků a buněk, jejich opravy a údržba; (42) návrhy a projektování kompaktních kontejnerových domků, poradenství a design v oblasti architektury. Vlastníkem namítané ochranné známky a namítatelem v řízení je Ing. arch. M. Š.

4. Žalovaný se v odůvodnění napadeného rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce, který nesouhlasil se zamítnutím přihlášky ochranné známky z důvodu, že by zde existoval úmysl žalobce napodobit starší (namítanou) ochrannou známku a že přihlášku nepodal v dobré víře. Uváděl, jaké úpravy uvedl pro to, aby odlišil přihlašované označení od namítané ochranné známky a že přihlašované označení se tak odlišuje všemi slovními prvky. Graficky pak vychází z loga DOMESTAV, které má žalobce chráněno jako

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

kombinovanou ochrannou známkou včetně grafického motivu latě. Obdobný je jedině grafický motiv šrafovaného obdélníku, přestože u přihlašovaného označení tvoří pouze 1/3 loga, zatímco u namítané ochranné známky jako jediný grafický prvek zaujímá celou její plochu. Nesouhlasil s tím, že distinktivním prvkem je motiv domku opatřený dřevěnými latěmi a poukázal na tento motiv již u dříve přihlášených průmyslových vzorů ohledně mobilních domků a na to, že motiv dřevěných mobilních domků není nic nového. Namítal odlišný přístup k Úřadu na doložení některých dat a důkazů u žalobce a u namítajícího, na to, že za namítajícího Úřad změnil právní kvalifikaci uplatněných námitek a přesunul důkazy k jiné části námitek. Namítal také odlišný přístup Úřadu (v rozporu s ust. § 2 odst. 4 správního řádu) v jeho požadavcích na dokazování v řízení o výmazech průmyslových vzorů, týkajících se mobilních domků a v řízení o předmětných námitkách ohledně přihlášeného označení.

5. Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobce uvedl, že vzhledem k tomu, že žalobce souhlasí s posouzením nepodobnosti přihlášeného označení s namítanou ochrannou známkou, které učinil správní orgán 1. stupně, žalovaný se v přezkumu nezabýval námitkami uplatněnými dle § 7 odst. 1 písm. a), nýbrž jen námitkovým důvodem dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Přestože namítající své námitky opřel o ust. § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, žalovaný podle jejich obsahu vyhodnotil, že se týkají absence dobré víry při přihlášce ochranné známky na straně žalobce dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona, neboť toto ustanovení upravuje soukromoprávní (relativní) důvody absence dobré víry při přihlášení ochranné známky. Z těchto důvodů byl správní orgán 1. stupně povinen překvalifikovat příslušnou část předmětných námitek jako námitky dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Také podle obsahu námitek posoudil, že tyto námitky byly podány pro všechny výrobky a služby v přihlášených třídách.
6. Žalovaný také odmítl žalobcem tvrzený rozpor napadeného rozhodnutí s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“) s tím, že v řízení o výmaz průmyslového vzoru a v řízení o zápisu ochranných známek je třeba odlišit rozdílné skutkové okolnosti, instituty průmyslového práva a postup podle rozdílných právních předpisů.
7. K otázce dobré víry při přihlášce ochranné známky žalovaný vzal za prokázané, že namítající předloženými doklady doložil, že přihláška žalobce nebyla podána v dobré víře. Z důkazů vyplynulo a žalovaný ověřil, že namítající je personálně spojen se společnostmi Ateliér Štěpán s.r.o. a FREEDOMKY s.r.o., které působí ve stejné oblasti podnikání jako společnost DOMESTAV PLUS s.r.o., která je personálně propojená se žalobcem. Zjistil také, že namítající v průběhu let 2007-2010 vymyslel a zrealizoval svébytný mobilní domek, jehož různé typy jsou chráněny průmyslovými vzory a namítanou ochrannou známkou. Jednatel žalobce Ing. M. Š. byl seznámen s konceptem, vzhledem a detaily výroby předmětných domků, jakož i s podobou ochranné známky, a to jakožto potencionální výrobce zmíněných domků. Spolupráci s namítajícím žalobce odmítl, přitom sám zahájil výrobu mobilních domků podobných domkům namítajícího a podal napadenou přihlášku ochranné známky. Žalovaný dále vyvracel tvrzení žalobce, že ohledně existence mobilních domků „FREE DOMKY“ věděl pouze obecně a že nevěděl o tom, že toto označení je chráněné jako ochranná známka. K tomu dle žalovaného nelze považovat za pouhou náhodu, že žalobce pro označení svých výrobků použil významově obdobné prvky „Mobil“ a „HOUSE“ se slovními prvky „FREE“ a „DOMKY“, tvořícími ochrannou známkou namítajícího, přičemž k tomu současně přidal obrazový prvek

šrafovaní podobné koncepce, který je součástí známky namítajícího. Žalovaný tak považuje za logické, že napadené označení bylo záměrně sestaveno tak, aby vyvolávalo dojem provázanosti přihlašovatele s namítajícím. Tím by přihlašovatel mohl získat nespravedlivou výhodu ve formě těžení s vynaložené práce, nákladů a firmy namítajícího.

8. Z uvedených důvodů se žalovaný ztotožnil se závěry správního orgánu 1. stupně a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

9. Žalobce předně uvedl, že namítající - Ing. arch. M. Š. navrhl zamítnutí přihlašovaného označení z důvodu nedostatku dobré víry výslovně pouze pro výrobky, pro které bylo toto označení přihlašováno, nikoliv však pro služby. Ve vztahu k výrobkům i službám napadal přihlašované označení pouze z důvodu jeho údajné zaměnitelnosti s jeho komunitární ochrannou známkou „FREEDOMKY“. Tato námitka však byla Úřadem jako nedůvodná zamítnuta. Žalobce poukázal na to, že namítající na přední straně svých námitek ze dne 27. 11. 2011 sice obecně uvedl, že se jeho námitky týkají všech výrobků a služeb, ovšem poté toto obecné tvrzení upřesnil tak, že všech výrobků a služeb se týká pouze jeho námitka dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (shodnost, podobnost přihlašované a namítané ochranné známky a pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti). Nedostatek dobré víry jako důvod pro zamítnutí přihlášky namítající navrhl jen pro výrobky, nikoli pro služby. Žalovaný byl vázán tímto návrhem a v rozporu se zákonem a nad rámec návrhu rozhodl o zamítnutí přihlášky i pro služby. Dle žalobce je již toto důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí.
10. V dalším žalobním bodu žalobce namítal, že namítající neunesl důkazní břemeno ohledně existence nedostatku dobré víry na straně žalobce. Naplnění podmínek podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je třeba posuzovat ke dni podání přihlášky přihlašovaného označení. Případné další okolnosti, ke kterým došlo až po podání přihlášky, nemohou mít na toto posouzení vliv (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, čj. 9 As 123/2011-107). Dle žalobce namítající nepředložil žádné důkazy, kterými by prokázal, že žalobce věděl o existenci jeho komunitární ochranné známky „FREEDOMKY“ ke dni podání přihlášky svého označení. Navíc důkazy předložené namítajícím byly nedatované a nebylo zjištěno, kdy vznikly, zda tomu bylo ke dni podání přihlášky nebo později. Žalobce tvrdí, že namítajícím předložené důkazy vznikly nepochybně až výrazně později. Za zcela nepochopitelný považoval závěr žalovaného, že nedatované letáky jiných subjektů (společnosti Atelier Štěpán s.r.o. a společnosti DOMESTAV PLUS s.r.o.) dokládají nedobrou víru žalobce. Tyto listiny se nevztahovaly k žalobci ani o žalobci a jeho dobré víře ničeho nevypovídaly. Závěry žalovaného tedy postrádají oporu v provedeném dokazování.
11. Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí je v rozporu se zdravým rozumem a ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu. Poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2012, čj. 9 As 123/2011-107, který k otázce zkoumání dobré víry cituje důvodovou zprávu k zákonu o ochranných známkách. Z důvodové zprávy je patrné, že otázka, zda je přihláška ochranné známky podána v dobré víře, může být zkoumána pouze za podmínky, pokud přihlašovaná ochranná známka je stejná či podobná již existující ochranné známce/označení. Přihlašované označení s komunitární ochrannou známkou „FREEDOMKY“ č. 9672825 není ani shodné ani podobné a nezakládá pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Tuto skutečnost potvrdily správní orgány obou stupňů ve

výroku napadených rozhodnutí. Tím vyloučily možnost asociace přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou. Žalobce odkázal na pasáž uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, ve kterém bylo uvedeno: „*Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách uvádí, že pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli relevantní okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.*“ Důvodová zpráva i ustálená judikatura tak staví na logickém závěru, že podá-li přihlašovatel přihlášku ochranné známky, která není ani shodná a ani podobná se starší ochrannou známkou, nemůže tím zasáhnout do práv majitele starší ochranné známky a nemůže takovou přihlášku podat ve zlé víře. Opačný závěr by vedl k tomu, že v dané oblasti podnikání s výrobky či službami by nebylo možno přihlašovat odlišné ochranné známky, resp. nebylo by možno přihlašovat žádné ochranné známky. Napadené rozhodnutí je v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu i v dalších ohledech, zejména nesplňuje tzv. třístupňový test posouzení dobré víry, který Nejvyšší správní soud předestřel ve svém rozsudku pod č. j. 1 As 3/2008 - 195, který je standardně přejímán judikaturou při posuzování této otázky, viz také např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 9 As 123/2011-107. S důrazem na 3 podmínky tohoto testu: 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 s tím, že dle § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím, žalobce namítá, že tyto podmínky nebyly naplněny.

12. Žalobce se rovněž dovolával rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 123/2011-107, dle kterého samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry, neboť sám zákon o ochranných známkách uvádí, že ochrannou známkou může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech (tzn. právech na označení). Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítajícího a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti apod.
13. Vzhledem k tomu, že namítající žádnou újmu na svých právech netvrdil, nebyla ani prokázána. Namítající pouze tvrdil, že vzhledem k tomu, že jsou přihlašované označení a namítaná ochranná známka zaměnitelné, má žalobce záměr těžit z práce a reklamy konkurence. Neuvedl, kdo tou konkurencí má být a neuvedl, že by mu vznikla jakákoli újma. Navíc je zřejmé, že přihlašovanou ochrannou známkou, která není zaměnitelná ani podobná s namítanou ochrannou známkou, nemohlo dojít k újmě na straně namítajícího, ani k získání výhody na straně žalobce. Tak tomu však v tomto případě není. Žalovaný je nepochybně vázán svým rozhodnutím o tom, že přihlašované označení není ve vztahu k namítané ochranné známce podobné ani nezakládá pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a vylučuje i možnost asociace s namítanou starší ochrannou známkou. Přesto dochází k protichůdnému absurdnímu závěru, který postrádá oporu v provedeném dokazování (i logiku), že přihlašované označení bylo záměrně sestaveno tak, aby

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

navozovalo dojem jeho souvislosti s namítanou ochrannou známkou a vyvolávalo dojem provázanosti s namítajícím. Skutečnost, že přihlašované označení je vytvořeno tak, aby vyvolávalo asociaci s vlajkovým logem žalobce, žalovaný nepřipisuje žádný význam. Na druhé straně ze zcela nedistinktivního prvku vodorovných přímek učinil to, co by mělo vytvářet asociaci či souvislost mezi namítanou ochrannou známkou a přihlašovaným označením. Tento závěr žalobce odmítá, neboť pak by každá ochranná známka obsahující vodorovné přímkové nebo šrafované prvky vyvolávala dojem provázanosti s namítajícím.

14. Dle žalobce o dobré víře žalobce svědčí mimo jiné i to, že přihlašovaná ochranná známka vychází z jeho vlajkového loga, kombinované ochranné známky č. 228604 ve znění DOMESTAV s.r.o.,



kdy návaznost na přihlašované označení je dáno na první pohled dominantním grafickým prvkem střechy ve tvaru trojúhelníku a použitím tučného písma v kapitálkách i prvku vodorovné přímkové.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí i rozhodnutí správního orgánu 1. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

15. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že je povinností žalovaného posuzovat podání podle jejich skutečného obsahu. Na první straně námitek je uvedeno, že námitky se týkají všech výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky 0-483367. Namítající nikde dále neupřesňuje, že by se tento požadavek týkal pouze námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Naopak z celkového obsahu námitek je zřejmé, že namítající trvá na zamítnutí všech přihlášených výrobků a služeb. Petit námitek sice zmiňuje pouze výrobky a nikoli služby, nicméně vzhledem k celkovému obsahu námitek nelze toto považovat za popření věty v úvodu námitek. Postup navržený žalobcem by byl extrémním formalismem.
16. K samotnému posouzení nedobré víry žalovaný definoval dobrou víru jako pravidlo chování, odkazující na jisté obecné morální hodnoty. Kategorii dobré víry v tomto smyslu je třeba vykládat jako kategorii mravních (morálních) pravidel mezilidského styku; tedy jako jisté objektivní měřítko, jímž lze poměřovat chování konkrétního subjektu v konkrétním případě. Výsledkem takového testu může být buď konstatování, že určité chování bylo v souladu se zásadou dobré víry, či se naopak s uvedenou maximou dostalo do rozporu, tj. dobrých mravů. Kromě objektivního pojetí právní řád České republiky v naprosté většině všech případů pracuje s dobrou vírou ve smyslu subjektivním. Subjektivní kategorie dobré víry je zpravidla chápána jako jistá obligatorní náležitost určité situace (skutkové podstaty), která musí být splněna, aby nastal zákonem zamýšlený právní následek (např. aby subjekt nabyl nějaké právo nebo se dostal do určitého právního postavení). V tomto smyslu představuje dobrá víra subjektivní mylné, ovšem v konkrétním případě omluvitelné, přesvědčení osoby o tom, že jedná v souladu s právem, resp. že svým chováním nikomu nepůsobí újmu. Je tedy dobrá víra ve smyslu subjektivním duševní kategorií (psychickou stránkou) jednajících individua. Žalobce sice odkázal na judikaturu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

na téma nedobré víry, žalovaný však zdůrazňuje, že vždy je třeba přihlížet ke všem podstatným okolnostem případu a že je posuzováno v podstatě to, zda přihlašovatel přihlásil označení s poctivým či nepoctivým úmyslem. První z podstatných skutečností v tomto případě je to, že před přihlášením probíhala mezi žalobcem a namítajícím (respektive mezi jednatelem žalobce a společností namítajícího) jednání, v nichž se probírala možná spolupráce v předmětné oblasti (tedy stavba jednoduchých domků). Žalobce rozporuje rozsah jednání, zejména co se týče technologických postupů, které jsou v řízení o ochranných známkách nepodstatné, nicméně nerozporuje samotnou existenci těchto jednání. Z toho vyplývá, že žalobce věděl o činnosti namítajícího a o tom, že pro svou činnost používá označení. Zda věděl nebo nevěděl o tom, že toto konkrétní označení je zapsáno jako ochranná známka, nemá pro posouzení nedobré víry význam. Podstatné je, že věděl o tom, že označení je na trhu užíváno k označení určitých výrobků a služeb. Dále žalovaný uvedl, že sice skutečně nebyla shledána podobnost mezi přihlášeným označením a starší ochrannou známkou namítajícího v takovém stupni, aby vedla k pravděpodobnosti záměny mezi oběma označeními na straně veřejnosti, nicméně nelze popřít určité podobné znaky, které obě označení vykazují. Jde jednak o grafický prvek horizontálních pruhů a zejména pak o zjevnou sémantickou souvislost a shodnou stavbu označení. Určitý stupeň podobnosti tedy mezi označeními existuje a je možné zřetelně vnímat tuto souvislost mezi nimi. Žalovaný zdůraznil, že při zkoumání nedobré víry je třeba brát v úvahu všechny relevantní okolnosti, které mohou ukazovat na úmysl přihlašovatele při podání přihlášky. V daném případě není bez významu, že v rozmezí cca jednoho měsíce před podáním napadené přihlášky podal žalobce další přihlášky ochranných známek.

17. Konkrétně šlo o přihlášky zn. sp. O-485620 v provedení



a o přihlášku zn. sp. O- 485203 v provedení



Obě tyto přihlášky byly zamítnuty dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tak i dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona vzhledem k existenci starší ochranné známky namítajícího



18. Řízení o uvedených přihláškách jsou nezávislá na tomto řízení a nemají přímý vliv na řízení o zde napadeném označení. Nicméně ze skutečnosti, že žalobce podal ve velmi krátkém časovém období všechny tyto přihlášky poté, co neúspěšně proběhla jednání o spolupráci, kde se žalobce dozvěděl o existenci namítaného označení, lze usuzovat, že úmyslem přihlašovatele bylo přihlásit si k ochraně označení určitým způsobem evokující namítané označení. Takový úmysl nelze považovat za poctivý. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem trval žalovaný na tom, že žalobce nebyl při podání přihlášky napadeného označení v dobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Na základě výše uvedených skutečností navrhl žalovaný zamítnutí

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

žaloby.

V. Replika žalobce a osoba zúčastněná na řízení

19. Žalobce v replice setrval na své argumentaci, především na tom, že v petitu námitek namítající navrhuje zamítnutí přihlašovaného označení pouze pro výrobky, nikoli pro služby. Petitem namítající vymezuje předmět přezkumu a žalovaný je jím vázán. Jestliže namítající požaduje zamítnutí přihlášky ochranné známky, pouze pokud jde o výrobky, nemůže žalovaný překročit rozsah této žádosti a zamítnout přihlášku ještě navíc pro služby. Je plně v dispozici namítajícího, co výslovně v petitu svých námitek uvede. Žalovaný není oprávněn tento petit měnit či rozšiřovat, to přísluší pouze namítajícímu. Svým postupem žalovaný porušil základní zásady správního řízení zejména zásadu zákonnosti, zásadu dispoziční a zásadu kontradiktornosti. K otázce zlé víry namítá, že žalovaný posuzoval úmysl žalobce při přihlašování napadeného označení, tedy zda je přihlásil s poctivým či nepoctivým úmyslem. Řízení o zápisu ochranné známky však vůbec postrádá možnost zkoumat vnitřní subjektivní úmysly žalobce. Domněnky žalovaného ohledně dobré víry jsou pouhou spekulací bez opory v provedeném dokazování. Dobrou víru ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je třeba zkoumat z hlediska objektivních kritérií, jak žalobce uvedl v žalobě. Žalovaný účelově tvrdí, že měl žalobce vědět o tom, že namítající užívá pro svou činnost namítanou ochrannou známku. To však nevyplývá z žádného provedeného důkazu. K tvrzení, že žalobce věděl o tom, že namítaná ochranná známka je na trhu užívána, postrádá žalovaný jakýkoli důkaz. Tento jeho účelový závěr je tedy nepřezkoumatelný a nemá oporu v provedeném dokazování.
20. Ač žalovaný neshledal jakoukoli podobnost mezi přihlašovaným označením a starší ochrannou známkou namítajícího, která by vedla k pravděpodobnosti jejich záměny, v rozporu s tímto závěrem při posuzování dobré víry argumentoval souvislostí, vyvozenou z naprosto nedistinktivních obecných znaků.
21. Žalovaný přičetl k tíži žalobce, že mu byly zamítnuty přihlášky jiných označení, která byla žalovaným shledána jako shodná či podobná s namítanou ochrannou známkou. Tento postup žalovaného je však nezákonný. Z existence přihlášek ochranných známek sp. zn. O-485620 a O-485203, které žalovaný považoval za podobné či shodné s namítanou ochrannou známkou a dále je považoval za podané v nedobré víře, nelze dovozovat, že přihláška jiného označení, které je navíc nezaměnitelné a není podobné, by mohla kohokoliv poškozovat a není podána v dobré víře. Posouzení dobré víry u předmětné nezávisí na tom, jak byly posouzeny jiné přihlášky žalobce. Každá přihláška musí být posuzována samostatně.
22. Ing. arch. Marek Štěpán v řízení před soudem neuplatnil práva osoby zúčastněné na řízení.

VI. Jednání před soudem v původním řízení

23. Při jednání před soudem účastníci řízení setrvali na svých stanoviscích. Žalobce zdůraznil, že přestože nebyla shledána shodnost ani podobnost přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou, žalovaný dospěl k závěru, že žalobce nepodal přihlášku v dobré víře. Upozornil na relevantní judikaturu Nejvyššího správního soudu a tzv. tříbodový test dobré víry, kdy zdůraznil, že nebylo prokázáno, že by žalobce věděl o existenci namítané ochranné známky v době jednání s namítajícím a dále nebyla tvrzena ani prokázána žádná újma způsobená namítajícímu.
24. Žalovaný naopak setrval na stanovisku, že z provedených důkazů vyplývá nepoctivý úmysl

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

žalobce při podání přihlášky s cílem těžit z vynaložené práce namítajícího.

VII. Rozsudek Městského soudu v Praze v původním řízení

25. Městský soud shledal žalobu důvodnou a rozsudkem ze dne 16. 11. 2016, č. j. 9A 139/2013-74 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
26. Soud nejprve vymezil, že v řízení před Úřadem byly námitky proti přihlašovanému označení podány Ing. M. Š. jak z důvodu podobnosti výrobků a služeb, výslovně jejich zaměnitelnosti, tedy z námitkového důvodu dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách), tak i z důvodu podání přihlášky v nedobré víře, tedy i dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Žalobní námitky se s ohledem na rozhodnutí žalovaného, jímž byla zamítnuta přihláška z důvodu dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona ve vztahu ke všem výrobkům a službám, týkaly toliko námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona a těmto žalobním námitkám městský soud v původním řízení přisvědčil.
27. Městský soud nepovažoval za prokázané závěry žalovaného o nedostatku dobré víry při podání přihlášky předmětného označení. Vyšel z pojmových znaků nedobré víry dle judikatury Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 123/2011-107), která vyslovila, že o nedostatku dobré víry svědčí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele. Uvedenou možnou vědomost žalobce o ochranné známce namítatele žalovaný v napadeném rozhodnutí předvídal, své úvahy však většinou vyvodil z tvrzení namítatele a z důkazů předložených namítatelem o propojenosti společnosti žalobce a společnosti DOMESTAV PLUS s.r.o., která působí ve stejné oblasti podnikání jako společnosti Atelier Štěpán s.r.o., a FREEDOMKY s.r.o., které jsou propojené s namítatelem. Žalovaný rovněž vycházel z důkazů o tom, že namítatelem vytvořený mobilní domek byl prezentován na Mezinárodním festivalu moderní a současné architektury ve dnech 4. - 17. 10. 2010 v Praze. Avšak jen z tvrzení namítatele vyplynuly úvahy žalobce o seznámení žalobce s konceptem a procesem výroby mobilních domků, toto seznámení však žalobce v podaném rozkladu popřel. Přesto žalovaný neshledal potřebným, provést důkaz svědectvím L. K., finančního ředitele společnosti FREEDOMKY s.r.o., který se osobně zúčastnil jednání se žalobcem a jehož svědeckou výpověď namítatel v řízení navrhl jako důkaz. Soud shledal nesprávným úsudek žalovaného, že vědomost o ochranné známce jiného subjektu není pro posouzení dobré víry relevantní a poukázal na skutkový stav. Z tvrzení namítatele obsaženého v námitkách vyplynulo, že zástupce žalobce (Ing. M. Š.) jednal v průběhu měsíce ledna 2011 se zástupcem společnosti FREEDOMKY s.r.o., (J. B.), nicméně návrh na zápis namítané ochranné známky byl podán dne 3. 1. 2011 a k zápisu došlo až 20. 5. 2011. Tato tvrzení o vzájemných jednáních v lednu 2011 tak dle soudu neprokazovaly známost žalobce o ochranné známce namítajícího fakticky zapsané až v květnu 2011, byť s účinky k 3. 1. 2011, a to ke dni podání návrhu na zápis přihlašovaného označení.
28. Městský soud v původním řízení ale také uvedl, že samotná vědomost o existenci ochranné známky namítatele není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry, neboť ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona dále k zamítnutí přihlášky stanoví další podmínku, totiž, aby zde existovala určitá újma na straně namítajícího (a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele), neboť ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Bylo tak 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. Přitom správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

29. Soud měl za to, že nejenže nebyla dostatečně prokázána vědomost žalobce o ochranné známce namítatele ve smyslu uvedeném, ale i při hypotéze, že by o této známce žalobce věděl, nebyly prokázány ani dvě zbývající podmínky ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, a to prokázání dotčení namítajícího přihláškou předmětného označení a nebylo posouzeno tvrzení žalobce, jímž ospravedlňoval tvorbu označení. Namítatel netvrdil, ani neprokazoval žádné dotčení či nastalou újmu a netvrdil ani neprokazoval žádnou újmu hrozící. Neuváděl žádné skutečnosti omezující jej vstupem přihlašovatele na příslušný trh. Tuto újmu nebo znevýhodnění namítajícího (zákon o ochranných známkách hovoří o dotčení na právech) dle soudu nebylo možné spatřovat pouze v úvaze, že by přihlašovatel mohl získat nespravedlivou výhodu a těžit z vynaložené práce namítatele, zvláště, jestliže správní orgány došly k závěru o nepodobnosti a nezaměnitelnosti označení. Byť je otázka zaměnitelnosti samostatným námitkovým důvodem, městský soud hodnocení (ne)zaměnitelnosti označení považoval za jednu z okolností, k níž je třeba přihlížet i v rámci hodnocení podmínky nedobré víry při podání přihlášky označení. Proto soud úvahu Úřadu o nezaměnitelnosti označení shledal za kolidující s hodnocením žalovaného, že se spotřebitelé mohli domnívat, že kupují produkty namítatele či mezi těmito subjekty existuje určitý vztah či by se mohli mylně domnívat, že namítatel pouze nově označuje své produkty. Tuto úvahu soud považoval za rozpornou se závěrem Úřadu, který, byť vyloučil námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona, dovolával se souvislosti s namítanou ochrannou známkou, a vlastně nedobrou víru dovodil z asociace se starší ochrannou známkou ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona. V důsledku toho, dle náhledu městského soudu, nemohl prozatím námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona obstát. Námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona by měl být posuzován z hlediska označení, z hlediska známkoprávní ochrany a nikoliv z toho, zda žalobce těžil z určitého námětu, záměru, nápadu, technologie výroby apod., neboť tyto otázky mohou mít význam ve sporech nekalosoutěžních, ve sporech, které se týkají průmyslového vzoru apod. Pokud však žalovaným byla předmětná srovnávaná označení posouzena jako nepodobná, nezaměnitelná, tedy nevyvolávající asociaci stejného zdroje, původu a výrobce, pak není možné tomuto úsudku odporovat a použít jej v jiném smyslu pro účely posouzení označení dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách tak, jak to učinil žalovaný. Dle městského soudu proto i tento rozpor v odůvodnění napadeného rozhodnutí založil důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí a bylo nezbytné přihlášku nově zhodnotit s přihlédnutím ke všem okolnostem.
30. Městský soud v původním řízení vytkl žalovanému, že rezignoval i na náležité posouzení třetí podmínky, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil, protože žalobce v rozkladu tvrdil, že při tvorbě označení vycházel ze svého vlajkového loga



resp. ze své kombinované ochranné známky č. 228604, zapsané do rejstříku dne 20. 11. 2000 s datem práva přednosti již od 13. 9. 1999 a to včetně grafického modelu latě v levé části loga. Žalobce poukazoval také na známost motivu domků opatřeného dřevěnými latěmi již dávno před podáním přihlášky napadené ochranné známky a přihlášek průmyslových vzorů namítatele. Oproti tomu souvislost předmětného označení s dosavadní ochrannou známkou žalobce žalovaný připustil pouze částečně u prvku střechy a dále se zabýval novými prvky označení s tím, že tyto posuzoval z hlediska podobnosti koncepce a sestavení jako u známky namítatele v rozporu se svým závěrem o nepodobnost označení. Takové posouzení městský soud z hlediska 3. podmínky hypotézy nedobré víry považoval za odvádějící od argumentace žalobce a za nedostačující.

31. Městský soud v Praze v původním řízení proto učinil závěr o nedostatečném prokázání podmínek zákonného důvodu pro zamítnutí přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek a závěr žalovaného o důvodnosti námitky namítatele dle § 7 odst. 1 písm. k) považoval za nepodložený náležitým úsudkem o všech relevantních hlediscích a podmínkách ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona a závázal jej v této věci podmínky zápisu přihlašovaného označení znovu zhodnotit.

VIII. Řízení před Nejvyšším správním soudem

32. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2016, č. j. 9A 139/2013-74 byl ke kasační stížnosti žalovaného zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2018, č. j. 1 As 25/2017-34 v podstatě z důvodu nesprávné aplikace tříkrokového testu, který městský soud dovodil z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008.
33. Nejvyšší správní soud předně městskému soudu vytkl kategorický závěr, že by podmínkou uplatnění námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona bylo vždy prokázání, že přihlašovatel věděl o zápisu namítané ochranné známky, a jiné situace by byly vyloučeny. Uvedl, že závěry rozsudku č. j. 1 As 3/2008 - 195 byly vysloveny s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti dané věci, přičemž v jiném rozsudku č. j. 7 As 59/2010 - 90 šlo o situaci, kdy namítající neměl svá práva chráněná institutem ochranné známky. Vědomost přihlašovatele o zápisu ochranné známky namítatele tak byla z povahy věci vyloučena. Ani za této situace Nejvyšší správní soud nevyloučil, že by se namítatel mohl dožadovat ochrany svých práv prostřednictvím § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Uplatnění námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) není podmíněno vlastnickým právem k již zapsané shodné či obdobné ochranné známce. Smyslem citovaného ustanovení je neumožnit zápis ochranné známky, pokud je její přihlašovatel veden úmyslem jednat způsobem, jež překračuje obvyklé obchodní zvyklosti a standard jednání soutěžitelů, kteří si vzájemně konkurují na relevantním trhu. Podle citovaného ustanovení může uplatnit námitku ten, kdo tvrdí, že přihláškou, jež byla podána ve zlé víře, je dotčen na svých právech, uvádí-li do oběhu výrobky se shodným či obdobným označením jako je označení přihlašované a může být přihláškou dotčena na svých právech.
34. Nejvyšší správní soud proto měl za to, že městský soud nesprávně vytkl žalovanému, že považoval za relevantní okolnost vědomost žalobce přinejmenším o tom, že namítatel

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

používá dané označení v obchodním styku. Nejvyšší správní soud považoval za dostatečné, že žalobce v době podání napadené přihlášky věděl o tom, že namítatel v obchodním styku v obchodním styku užívá označení odpovídající namítané ochranné známce, že namítatel jednal se žalobcem jakožto potenciálním výrobcem freedomků a že byl zveřejněn koncept freedomků, včetně namítaného označení, prostřednictvím veřejné sítě internet a mezinárodní výstavy architektury, přičemž žalobce a s ní personálně propojená společnost DOMESTAV PLUS, se pohybuje ve shodné části relevantního trhu. Neznalost žalobce o označení „freedomky“ byla proto podle Úřadu velmi nepravděpodobná. Nejvyšší správní soud vyšel z rozkladového tvrzení žalobce, že se snažil od namítané ochranné známky co nejvíce odlišit, čímž připustil vědomost o její existenci a dále i z podání tří přihlášek žalobce v průběhu jednoho měsíce, které ve dvou případech obsahovaly nejen obdobný obrazový prvek šrafovaného obdélníku, ale i slovní prvek „free“ shodný se slovním prvkem namítané ochranné známky. Z prvních dvou přihlášek označení je nepochybné, že žalobce musel vědět o existenci označení namítatele.

35. Nejvyšší správní soud také považoval požadavek, aby namítatel prokázal, že žalobce věděl, že dané označení bylo registrováno jako ochranná známka, za jdoucí nad rámec zákona. Na rozdíl od městského soudu Nejvyšší správní soud považoval také za dostatečné odůvodnění žalovaného, že přihlášku ochranné známky nelze úspěšně obhájit tvorbou označení s odkazem na vlajkové logo žalobce. Žalovaný hodnotil, že prvky převzaté z vlajkového loga žalobce jsou pouze nedistinktivní oproti prvkům, které žalobce převzal z namítané ochranné známky.
36. Nejvyšší správní soud nepřisvědčil městskému soudu ani v hodnocení podmínky dotčení na právech, resp. újmy namítatele. Poukázal na odlišnou situaci posuzovanou v rozsudku č. j. 1 As 3/2008 - 195, z něhož městský soud dovodil podmínku, že namítatel musí prokázat, že mu byla způsobena újma, se týkal řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky kdy osoba, která neplatnost zápisu ochranné známky napadá, musí svůj návrh opřít o důvody, které by mohla uplatnit v námitkovém řízení podle § 7 zákona o ochranných známkách. V nyní posuzované věci je však, dle Nejvyššího správního soudu, situace jiná. Námitkové řízení je vedeno před samotným zápisem ochranné známky, je tedy pravděpodobné, že ochranná známka, která je předmětem přihlášky, není dosud užívána v obchodním styku, neboť dosud nepožívá právní ochrany registrované ochranné známky. V námitkovém řízení je proto logické, že žalovaný posuzuje potenciální možnost dotčení práv namítajícího pro případ, že by přihlašovaná ochranná známka byla zapsána, nikoliv újmu, která již skutečně nastala. Nejvyšší správní soud vytkl městskému soudu nevědomost o odlišnosti uvedených řízení s poukazem na argumentaci, kterou městský soud převzal z rozsudku č. j. 1 As 3/2008 - 195 i s tím, že se jedná o řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky.
37. Nejvyšší správní soud uvedl, že námitkový důvod uvedený v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, není závislý na existenci pravděpodobnosti záměny, tedy na naplnění podmínek písmena a) téhož ustanovení. Jednotlivé námitkové důvody uvedené v § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách představují alternativy, kdy při splnění i pouze jedné z nich nelze přihlašované označení zapsat do rejstříku ochranných známek. Mezi podobností dosahující intenzity pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a nepodobností srovnávaných označení existuje celá škála variant závislých na konkrétních skutkových okolnostech. Žalovanému lze přisvědčit v tom, že v napadeném rozhodnutí netvrdil, že namítaná a napadená ochranná známka jsou

nepodobné, ale založil své rozhodnutí na závěru, že napadená ochranná známka není namítané ochranné známce podobná do té míry, že by zde existovala pravděpodobnost záměny naplňující námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Městským soudem vytykaná rozpornost závěrů žalovaného je proto nesprávná. Zároveň je třeba dodat, že s ohledem na skutečnost, že zamítnutí námitek podle posledně citovaného ustanovení nebylo předmětem rozkladu, ani následného soudního řízení, nemůže Nejvyšší správní soud hodnotit, zda závěr žalovaného nenaplnění § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byl správný.

38. Nejvyšší správní soud nesouhlasil ani se závěrem, že pro hodnocení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách není relevantní záměr přihlašovatele těžit z určitého záměru, nápadu či technologie výroby namítajícího. Městský soud se mylně domníval, že takové okolnosti je možné zohlednit jen ve sporu z nekalé soutěže nebo v řízení týkajícím se průmyslového vzoru. Námitkový důvod podle citovaného ustanovení, který vyžaduje hodnocení dobré víry namítajícího, může zahrnovat určité aspekty spojené s nekalosoutěžním jednáním (srov rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 59/2010 – 90), v němž shledal smysl § 7 odst. 1 písm. k) právě v možnosti zabránit takovému zápisu ochranné známky, jejíž přihláška byla vedena úmyslem nekalé soutěžit s konkurentem. Zároveň dodal, že Úřad nevybočil z předmětu řízení o námitce ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, když hodnotil nepoctivost jednání stěžovatele tak, že podáním přihlášky by neoprávněně profitoval z investice vynaložené namítajícím na uvedení výrobku. Této neoprávněné výhody získané nepoctivě žalobcem logicky odpovídá újma na straně namítatele, který by byl tímto neférovým jednáním přihlašovatele připraven o potenciální zákazníky.
39. Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud uzavřel, že městský soud nesprávně posoudil naplnění podmínek § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

IX. Řízení před Městským soudem v Praze po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

40. Městský soud v Praze, vázán právními závěry obsaženými ve zrušujícím rozsudku Nejvyššího správního soudu, přistoupil k novému projednání žaloby a za tím účelem nařídil ve věci jednání.

X. Jednání před městským soudem po rozsudku Nejvyššího správního soudu

41. Při jednání před soudem zástupce žalobce trval na žalobě v plném rozsahu s tím, že ani po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zde není jiná možnost, než znovu zrušit rozhodnutí žalovaného a vrátit mu věc k dalšímu řízení, a to z důvodu, vyplývajícího z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Z hlediska splnění tzv. tříkrokového testu, kterým se Nejvyšší správní soud zabýval, není splněna podmínka, že by přihlášením předmětného označení došlo k dotčení na právech namítatele. Nejvyšší správní soud se vůbec nezabýval tím, co tvrdil namítatel, neboť pouze odkazoval na to, co podle jeho předchozí judikatury, může posuzovat městský soud a žalovaný při rozhodování o námitkách podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona. A z toho, co ve svém rozsudku uvádí v odst. 44, je zřejmé, že nezabýval konkrétními okolnostmi této věci, ale pouze uvedl, že je možné posuzovat nějaký záměr. Namítatelem nebylo v tom řízení tvrzeno ani prokázáno, že by měl přihlašovatel nějaký záměr těžit určitého záměru nápadu či technologie výroby namítatele. Namítatel pouze tvrdil, že dojde k nebezpečí záměny, to byla jeho argumentace. To znamená, že spotřebitel, resp. zákazníci namítatele budou kupovat produkty či služby žalobce v domnění, že kupují výrobky či služby namítatele. V řízení však byl prokázán opak, tedy že zákazníci jsou

schopni obě od označení od sebe odlišit, a tedy nemůže dojít k tomu, že by kupovali výrobky či služby v domnění, že jde o výrobky či služby namítajícího. Nejvyšší správní soud tedy odkazuje pouze na svoje předchozí rozhodnutí a nijak se nevyjadřuje ke konkrétním okolnostem tohoto případu. Nebylo, v čem by žalobce neoprávněně profitoval z investic namítajícího, to byl podstatný bod tříkrokového testu, stejně tak jako důvod, pro který lze jednání žalobce ospravedlnit. V prvostupňovém rozhodnutí Úřad na str. 14 uvádí konkrétní skutečnosti k nepodobnosti označení a k tomu, že spotřebitel uvedená označení na základě její dostatečně odlišného vzhledu, znění i významu rozliší a jejich záměna na straně veřejnosti tak není pravděpodobná. Dále zástupce žalobce poukázal i na odůvodnění rozhodnutí na str. 15, týkajícího se hodnocení průměrného spotřebitele a na povahu produktů, jejichž nákup či pořízení se uskutečňuje zřídka, při vysoké ceně a riziky spojenými s jejich realizací. U odborné veřejnosti pak ještě to, že disponují potřebnými znalostmi z daného odvětví. Lze proto předpokládat, že v daném případě bude spotřebitel zvláště pozorně obezřetný ohledně původu takovýchto produktů a jejich kvality. Jeho volba bude nejspíš i výsledkem průzkumu a zvažování. Tyto okolnosti zhodnotil Úřad ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že záměna napadeného označení s namítanou ochrannou známkou není pravděpodobná a nemůže tak vyvolat mylný dojem na straně veřejnosti, že jím označené výrobky a služby pocházejí od stejného subjektu, namítatele či subjektu spolu provázených. Žalovaný také v napadeném rozhodnutí uvedl, že obě označení, tzn. přihlašované i namítané obsahují prvky, které nejsou shodné, tj. prvky „mobile“ a „free“, s tím, že se od sebe významně liší. Žalobce tedy postrádá úvahu i oporu v dokazování, v čem měl spočívat dojem souvislosti s prioritně starší ochrannou známkou namítatele a vyvolání nějaké provázanosti, když tento druh souvislosti sám výslovně vyloučil s tím, že označení si nejsou podobná, ani zaměnitelná, přičemž nespravedlivá výhoda jak podle namítatele, tak podle Úřadu měla spočívat právě v tom, že by zákazníci byli uvedeni v omyl. Žalobce má za to, že rozpornými úsudky žalovaného a souvislostmi obou označení se Nejvyšší správní soud vůbec nezabýval. Není zřejmé, jakou jinou ochrannou známkou by si měl žalobce přihlásit než takovou, která je nepodobná a nezaměnitelná a namítanou ochrannou známkou.

42. Zástupce žalobce považoval také za významnou skutečnost, že žalovaný i soudy rozhodovaly ve věci před významnou novelou zákona s účinností od 1. 1. 2019, která jako harmonizační novela, měla zajistit soulad tohoto zákona s právem Evropské unie a zrušila ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Z důvodové zprávy k novele lze vysledovat, že rozhodováno bylo podle předpisu, který byl vadný z toho důvodu, že byl v rozporu s právem Evropské unie. Zástupce žalobce odkázal na přechodná ustanovení zákona 286/2018 Sb., v nichž se výslovně uvádí, že byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona. To znamená, ve znění účinném od 1. 1. 2019 a zároveň účinky procesních úkonů učiněných ve všech řízeních, která nebyla skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném opět ode dne účinnosti tohoto zákona. Podle názoru žalobce nezbývá městskému soudu jak po věcné stránce, tak ani po procesní stránce jiná možnost, než zrušit rozhodnutí žalovaného a vrátit mu věc k novému projednání. Novela zákona výslovně počítá s tím, že v případě, že bude znovu žalovaný rozhodovat o námitkách dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona, tak řízení zastaví.
43. Zástupkyně žalovaného se ztotožnila s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Přijetí

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

harmonizované novely nepovažovala za průkaz toho, že by Úřad postupoval v s rozporu s právem EU. Poukázala na to, že ve věci se řeší 2 odlišné námitkové důvody. Skutečnost, že označení si nejsou podobná, neznamená, že tam neexistuje něco jako shodný prvek, který může vyvolat např. dojem, že jde o známkovou řadu a tudíž že tam je nějaké personální nebo obchodní propojení. Proto se posuzuje nedobrá víra samostatně. V dané věci nebyly námitky podány tak, že se musí posuzovat nedobrá víra z důvodu námitek dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona, ale zvláště, že možná existuje nebezpečí záměny obou označení a dále, že je evidentně dána nedobrá víra přihlašovatele. Úřad shledal, že ta dvě označení si nejsou natolik podobná, aby se mohla zaměnit, ale zároveň shledal, že tam určitý společný nosný prvek je, např. stejné šrafování či to, že bude do označení dávat prvek „free“, protože to u domků nebo staveb není až tak běžné. Tak vzhledem k tomu, že žalobce o tom věděl a pohyboval se na stejném trhu, měl vědět, že společnost „Free domky“ byla vyznamenána na mezinárodní výstavě apod. Proto bylo seznáno, že na straně přihlašovatele byla pravděpodobně nedobrá víra, protože se snažil prostě svůj prvek připodobnit nebo nějakým způsobem upravit tak, aby asocioval např. známkovou řadu.

44. Zástupce žalobce k přednesu zástupkyně žalované poukázal na to, že žádný shodný slovní prvek se v přihlašovaném označení nenachází. Nachází se tam slova „mobile“ a „HOUSE“, český výrobce mobilních domů. Prvek „free“ se měl řešit v jiných řízeních, nikoliv v této věci k tíži žalobce.

XI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

45. Městský soud v Praze, vázán právním názorem obsaženým ve zrušujícím rozsudku Nejvyššího správního soudu, shledal, že nejsou důvody pro zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci k dalšímu řízení.
46. Městský soud v Praze, ačkoliv v původním řízení vycházel ze všech dílčích hledisek tzv. tříkrokového testu aplikace ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a postrádal zejména jednoznačnou hodnotící argumentaci k té části námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona, spočívající v „dotčení na právech namítatele“ a „v nedobré víře“ z důvodu názoru žalovaného ohledně nezaměnitelnosti přihlašovaného a namítaného označení, byl již v tomto řízení povinen respektovat právní názor Nejvyššího správního soudu, že ve všech dílčích hlediscích aplikoval nesprávně tříkrokový test. To také s ohledem na to, že, jak Nejvyšší správní soud uvedl, bylo vedeno odlišné řízení (řízení o námitkách) a nikoliv řízení o prohlášení zápisu ochranné známky za neplatnou. Uvedené městský soud zdůrazňuje jako závazné pro své další úvahy v této věci a to i s ohledem na námitky žalobce přednesené při jednání před soudem poukazující na novelu zákona o ochranných známkách a na smysl této novely.
47. Městský soud předně uvádí, že podle § 75 odst. 1 s.ř.s. přezkoumává zákonnost napadeného rozhodnutí dle skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
48. V době vydání napadeného rozhodnutí platil námitkový důvod dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, podle kterého se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.
49. Novelou zákona o ochranných známkách provedenou zákonem č. 286/2018 bylo s účinností od 1. 1. 2019 zrušeno ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona z důvodu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.

transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále rovněž "Směrnice"). Podle důvodové zprávy k novele zrušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) odpovídá ustanovení čl. 5 odst. 4 písm. c) směrnice. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky bude nadále posuzován na návrh třetí osoby jen jako důvod prohlášení ochranné známky za neplatnou (harmonizace viz čl. 5 odst. 4 písm. c) Směrnice).

50. Městský soud v Praze však v tomto řízení nemohl aplikovat novou právní úpravu s důsledkem, který by dle přechodných ustanovení novely (odst. 4 přechodných ustanovení) vedl ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení před Úřadem. To proto, že právní rámec, jímž jsou přechodná ustanovení novely zákona, toto neumožňuje.

Podle čl. II. Přechodná ustanovení zákona, odst. 1 zákona č. 286/2018 Sb. pro řízení o přihlášce zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle čl. II. Přechodná ustanovení zákona, odst. 3 zákona č. 286/2018 byly-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podány námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, posuzují se podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle čl. II. Přechodná ustanovení zákona, odst. 4 zákona č. 286/2018 pokud bylo řízení o přihlášce ochranné známky zahájeno podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a důvodem pro zamítnutí přihlášky by byly námitky uvedené v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad k těmto námitkám nepřihlédne a řízení o nich zastaví.

51. Městský soud v dané věci nemohl postupovat podle odst. 4 Přechodných ustanovení, které by v případě žalobce vyloučilo aplikaci ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Je tomu tak proto, že Přechodná ustanovení je třeba aplikovat ve sledu odstavců 1. - 4. právní úpravy. V souzené věci bylo řízení ve věci přihlášky předmětného označení jako ochranné známky zahájeno podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely dne 1. 1. 2019, avšak bylo do tohoto dne pravomocně skončeno vydáním napadeného rozhodnutí, proto se pro další postup dle odst. 1 Přechodných ustanovení, použije ustanovení zákona o ochranných známkách ve znění před novelou. Ustanovení odst. 4 Přechodných ustanovení, které již umožňuje aplikaci nové úpravy a tím vylučuje námitkový důvod dle řízení dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách nelze na případ žalobce aplikovat, neboť dopadá na řízení zahájená a dosud neukončená.
52. Z uvedené novely tedy jen pro dosud pravomocně neukončená řízení vyplývá, že otázkou nedobré víry je třeba se zabývat až jako relativním důvodem pro prohlášení neplatnosti již zapsané ochranné známky, a to v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, z čehož lze usuzovat, že až v době, kdy je již ochranná známka zapsána a takto uplatňována a užívána v obchodní praxi, mohou být spíše známy určité skutečnosti, které umožní snadněji šetřit a prokazovat okolnosti, které se týkají nedobré víry k okamžiku přihlášky ochranné známky včetně její zaměnitelnosti (viz dikce čl. 5 odst. 4 Směrnice), tedy potažmo i dotčení na právech namítatele v pojmosloví dosavadní právní úpravy. Nová úprava tak přenáší úvahy správního orgánu z roviny hypotézy (viz rozsudek Nejvyššího

správního soudu) do roviny šetření již reálných skutečností.

53. V souzené věci však Městský soud v Praze neměl zákonný podklad pro posun v posuzování námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách ve smyslu novely zákona o ochranných známkách. Byl vázán toliko závěry Nejvyššího správního soudu v tom, že pro prokázání námitkového důvodu, spočívajícího v dotčení namítatele na jeho právech přihláškou označení, která nebyla podána žalobcem v dobré víře, postačují okolnosti, které zmínil žalovaný ve svém rozhodnutí. Těmito okolnostmi jsou vědomost či možnost vědomosti žalobce o ochranné známce namítatele a názorem na otázku dotčení na právech namítatele, kdy požadavek městského soudu na průkaz dotčení ze strany namítatele i Úřadu nebyl Nejvyšším správním soudem shledán relevantním s přihlédnutím k jinému charakteru námitkového řízení, kdy přihlašovaná ochranná známka ještě není užívána v obchodním styku a posuzuje se toliko potenciální možnost dotčení namítajícího. Městský soud v Praze tedy přejal pro něj závazný názor Nejvyššího správního soudu, že žalobce by ochrannou známkou neoprávněně profitoval z investice vynaložené namítajícím na uvedení výrobku na trh a že šlo o neférové jednání, v důsledku něhož by namítatel byl připraven o potenciální zákazníky. Městský soud byl vázán i názorem Nejvyššího správního soudu, že odmítnutí splnění třetího hlediska tříkrokového testu žalovaným odůvodňuje žalovaným provedené hodnocení podílu prvků z vlajkového loga žalobce (nedistinktivních prvků) oproti prvkům, které žalobce převzal z namítané ochranné známky (šrafování).
54. Na základě všech shora uvedených důvodů, Městský soud v Praze, vázán právními závěry Nejvyššího správního soudu, podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.
55. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce neměl ve věci úspěch, soud mu proto nepřiznal náhradu nákladů řízení a žalovanému náklady v souvislosti s řízením u soudu nad rámec běžné činnosti nevznikly.

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.

Praha 13. března 2019

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje V. B.