



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **Bc. K. T.**, zast. Ing. Václavem Kratochvílem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 5, Husníkova 2086/22, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6.11.2013, č.j. O-465285/ E177812/2013/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 :

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl žalobcem podaný rozklad a potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 31.5.2013 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 307728 ve znění „Q - THERM“, jejímž vlastníkem je společnost THERMO INDUSTRY, a.s. (dříve ŠPANIEL GROUP, a.s.), za neplatnou. V rozsáhlém odůvodnění napadeného rozhodnutí, jehož plné znění je v anonymizované verzi dostupné v databázi správních a soudních rozhodnutí na www.upv.cz, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví jakožto orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že dne 15.9.2009 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka č. 307728 ve znění „Q - THERM“ pro Z. C.(dále jen „původní vlastník“). S účinností ode dne 30.12.2010 byla předmětná ochranná známka převedena na společnost ŠPANIEL GROUP, a.s., (nyní dle obchodního rejstříku THERMO INDUSTRY, a.s., dále jen „současný vlastník“).

Návrhem doručeným Úřadu dne 4.10.2011 se žalobce domáhal prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“) ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a k) téhož zákona s odůvodněním, že je uživatelem nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky, které je shodné s napadenou ochrannou známkou, přičemž označení bylo a je užíváno ve značné míře a právo vzniklo před dnem podání přihlášky napadené ochranné známky. Na průkaz skutečnosti, že nezapsané označení „Q - THERM“ (dále jen „namítané označení“) užívá již delší dobu v dostatečném rozsahu, předložil žalobce důkazy, resp. odkázal na obsah spisu. K případnému tvrzení současného vlastníka, že jeho předchůdce (původní vlastník) užíval označení „Q-THERM“ již před podáním přihlášky napadené ochranné známky, žalobce uvedl, že původní vlastník užíval označení „TEK-THERM“, přičemž autorem názvu „Q-THERM TRANSKOM“ je J. Š. Označení „Q-THERM TRANSKOM“ bylo předmětem přihlášky ochranné známky zn. sp. O-425967, jejímž přihlašovatelem byla společnost TRANSKOM s.r.o., nikoli původní vlastník. Z dohody o finančním vyrovnání ze dne 20. 7. 2005 údajně vyplývá, že původní vlastník souhlasí s předáním technologie „Q-THERM“ společnosti QT-THERM s.r.o. Žalobce též poukázal na rozsudek ze dne 30. 6. 2011, č.j. 32 Cm 53/2010, a současně zmínil, že původní vlastník nemá žádný materiál, z něž by bylo patrné užívání označení „Q-THERM“. Na základě výše uvedeného požadoval, aby Úřad prohlásil ochrannou známkou č. 307728 ve znění „Q - THERM“ za neplatnou.

Dne 31. 5. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, v jehož odůvodnění (v části návrhu podaného podle § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.) orgán prvního stupně řízení konstatoval, že se v případě namítaného označení a napadené ochranné známky jedná v podstatě o shodná označení a napadená ochranná známka byla zapsána pro výrobky shodné, podobné nebo přímo související s výrobky prodávanými žalobcem pod označením „Q-THERM“. Žalobce též předloženými důkazy prokázal překonání tzv. místního dosahu užívání namítaného označení v obchodním styku před datem podání přihlášky napadené ochranné známky. Orgán prvního stupně řízení se zabýval otázkou, zda žalobci náleží taková práva k namítanému označení, která by mohla být zápisem napadené ochranné známky do rejstříku dotčena. Na základě zhodnocení předložených důkazů a důkazů, na něž bylo poukázáno a jež jsou součástí spisu, s přihlédnutím k dříve vydaným rozhodnutím, dospěl orgán prvního stupně řízení k závěru, že prokázané užívání namítaného označení žalobcem bylo užíváním označení původního vlastníka. Žalobce byl seznámen s obchodními aktivitami původního vlastníka i K. T. (staršího). Byl tedy uživatelem označení, které náleželo jinému subjektu, a užíval je bez jeho souhlasu. V případě návrhu odůvodněného ustanovením § 32 odst. 3 s odkazem na ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., orgán prvního stupně řízení konstatoval, že žalobce ve zdůvodnění svého návrhu nevznesl žádné argumenty svědčící o podání přihlášky napadené ochranné známky v nedobré víře, ani jinak neobjasnil, jakým způsobem byl dotčen ve svých právech, a proto nebylo možno přisvědčit oprávněnosti jeho návrhu.

Žalobce v rozkladu proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně namítl, že Úřad se opakovaně zabýval skutečnostmi, které nijak nesouvisí s daným případem, zejména se bez

jakéhokoli podrobnějšího zdůvodnění zabýval vztahem mezi vlastníkem a třetí osobou, K. T.(starším), který není účastníkem tohoto řízení. Úřadu dále vytkl, že bez jakéhokoliv zdůvodnění konstatoval, že prokázané užívání označení „Q-THERM“ žalobcem bylo užíváním označení vlastníka, přičemž vlastník nedoložil jediný doklad, ze kterého by bylo patrné, že by on, nebo další osoba na základě smlouvy s ním, užíval předmětné označení v obchodním styku. Údajné užívání společností QT-THERM s.r.o., není podle žalobce ničím podloženo. Ohledně dobré víry přihlašovatele (původního vlastníka) napadené ochranné známky žalobce konstatoval, že Úřad nevyhodnotil předložené doklady z následujících důvodů správně. Vlastník není vlastníkem technologie a receptur k výrobě stěrkového materiálu původně certifikovaného jako „TEK-THERM“, později „Q-THERM TRANSKOM“, který se od napadené ochranné známky liší. Označení „Q-THERM TRANSKOM“ bylo předmětem přihlášky ochranné známky zn. sp. O-425967, jejímž přihlašovatelem byla společnost TRANSKOM s.r.o., nikoli vlastník. Z dokladů č. 16 až 19 je dle žalobce zřejmé, že původní vlastník věděl o tom, že označení „Q-THERM“ již užívaly další subjekty. Úřad ani současný vlastník nepředložili jediný materiál, ze kterého by bylo patrné, že vlastník užíval při jakékoli své činnosti označení „Q-THERM“. Původní vlastník si ochrannou známku přihlásil až po zjištění, že ji užívá žalobce ve velkém rozsahu, z čehož žalobce vyvozuje nedobrou víru původního vlastníka. Dále žalobce shrnul své důvody k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, tj. že byl uživatelem označení „Q-THERM“ před podáním přihlášky napadené ochranné známky; v dokladech vlastníka se místo označení „Q-THERM“ vyskytuje „Q-THERM TRANSKOM“, přičemž současný vlastník nedoložil, že k těmto dokladům má jakékoli právo; současný vlastník nepředložil jediný doklad o užívání označení „Q-THERM“ v obchodním styku; Úřad zaměnil dvě zcela odlišné osoby, byť v příbuzenském poměru, K. T. (staršího) a K. T. (mladšího).

Současný vlastník napadené ochranné známky ve vyjádření k rozkladu uvedl, že žalobce opakovaně používá argumentaci, která byla již několikrát vysvětlena, přičemž bylo prokázano, že tvrzení žalobce se nezakládají na pravdě. Základní premisou celé věci je to, že žalobce s původním vlastníkem, Z. C., vůbec o převodu ochranné známky nejednal. Jednání probíhala mezi původním vlastníkem a otcem žalobce, K. T. (starším). Otec žalobce však nedodržel sjednané smluvní podmínky, a proto nemohlo k platnému převodu ochranné známky na otce žalobce dojít. Skutečnost, že žalobce podnikl kroky směřující k prodeji výrobků, na něž se vztahuje ochranná známka, nelze zaměňovat s tím, že práva k ochranné známce nabyt a stal se vlastníkem ochranné známky. Kdyby otec žalobce postupoval v souladu se smluvním ujednáním, nedošlo by k převodu vlastnického práva k ochranné známce na současného vlastníka. Původcem technologie výroby stěrkové hmoty je původní vlastník, který hmotu původně certifikoval pod názvem „TEK – THERM“ a v roce 2003 stěrku po dalším vývoji označil názvem „Q – THERM“. V roce 2007 udělil otci žalobce smluvní souhlas s výrobou předmětné stěrky a k používání označení „Q – THERM“. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Ačkoli otec žalobce smlouvu nedodržel a kupní cenu neuhradil, byl původní vlastník stále přesvědčen o tom, že se otec žalobce zachová korektně a kupní cena bude uhrazena. V dobré víře podepsal dne 11.2.2009 otci žalobce dohodu o přenechání ochranné známky „Q-THERM“ a souhlas k certifikaci produktů pod tímto názvem. Skutečnost, že kupní cena nebyla uhrazena, potvrzuje i protokol z hlavního líčení u Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 1T 43/2011. Současný vlastník dále zdůraznil, že se žalobce ještě v dobách, kdy byla napadená ochranná

známka registrována na původního vlastníka, pokoušel o výmaz či prohlášení této ochranné známky za neplatnou, avšak vždy s negativním výsledkem. Dne 20. 1. 2010 uzavřel současný vlastník s původním vlastníkem Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu ochranné známky „Q-THERM“ a o převodu know-how. Dne 8. 12. 2010 došlo k uzavření Smlouvy o převodu know-how a průmyslových práv, a tedy k převodu napadené ochranné známky. Přestože se žalobce nikdy nestal vlastníkem napadené ochranné známky, užíval ji bez sebemenších zábran. Původní vlastník tedy na žalobce podal návrh na vydání předběžného opatření, kterému bylo usnesením Městského soudu v Praze č.j. 32 Cm 53/2010-25 ze dne 27. 4. 2010 vyhověno. V návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 1. 12. 2010 žalobce výslovně uvedl, že zrušil veškerá svá živnostenská oprávnění, která byla nezbytná pro výrobu stěrkové hmoty „Q-THERM“. Současný vlastník souhlasil s tím, že z předložených relevantních dokladů je zřejmé, že žalobce používal ochrannou známku již v druhé polovině roku 2008, přičemž k tomu neměl ze strany původního vlastníka žádné oprávnění. Současný vlastník též vyslovil domněnku, že žalobce a jeho otec vzhledem k totožnému znění svých jmen záměrně vyvolávají mystifikaci v osobě a jednání. Nad rámec výše uvedeného pak současný vlastník předložil certifikáty výrobku, které mají prokazovat, že žalobce aktivně užívá napadenou ochrannou známku, a rovněž předložil faktury vztahující se k prodeji výrobků označených napadenou ochrannou známkou.

Orgán rozhodující o rozkladu následně citoval relevantní právní úpravu (§ 32 odst. 3, § 7 odst. 1 písm. g/ a k/, zákona č. 441/2003 Sb.) a uvedl výčet důkazů, jichž se dovolával žalobce (důkazy č. 1 – 19) a současný vlastník (důkazy č. 20 – 37). Poté v rámci vypořádání námitek uplatněných žalobcem v rozkladu uvedl, že orgán prvního stupně řízení se osobou K. T. staršího zabýval při hodnocení důkazů navržených žalobcem, když zkoumal, komu tyto doklady v souvislosti s užíváním namítaného nezapsaného označení svědčí. Tato skutečnost je podstatná z hlediska prokázání aktivní legitimace žalobce. Obsahují-li předložené podklady totožné jméno (K. T.) a zároveň je-li zřejmé, že se může jednat o dvě odlišné osoby, z nichž jedna není účastníkem řízení, je zcela na místě, že orgán prvního stupně řízení zkoumal, o kterou osobu se jednalo, resp. zda se jednalo či nikoli o žalobce, který svůj návrh uplatnil z titulu uživatele nezapsaného označení.

Co se týče vlastního vztahu mezi původním vlastníkem Z. C. a K. T. (starším), tím se orgán prvního stupně řízení zabýval především na str. 14 až 16 a 18 svého rozhodnutí. Tento vztah bylo nutno posoudit z hlediska prokázání oprávněnosti užívání namítaného nezapsaného označení. Z podkladů č. 21 až 23 vyplynulo, že práva k namítanému označení „Q-THERM“ primárně příslušela původnímu vlastníkov, který smluvně vyslovil souhlas s tím, aby je K. T. (starší) užíval v obchodním styku. Tento souhlas však již nesvědčil žalobci, tj. Bc. K. T. (mladšímu), který neprokával, že by na něj přešla nebo byla převedena práva k užívání tohoto označení. Je tedy zřejmé, že vztah mezi původním vlastníkem a K. T. (starším), který navíc nebyl z důvodu neuhrazení ceny za prodej realizován, orgán prvního stupně řízení zkoumal zcela po právu při zjišťování, zda užívání namítaného označení žalobcem bylo oprávněné. Předložené podklady rovněž nijak nedokladují skutečnost, že by původní vlastník, případně K. T. (starší), který k tomu ostatně ani nebyl oprávněn, udělil souhlas s užíváním tohoto označení i žalobci. Proto bylo logické a důvodné, když orgán prvního stupně řízení vyslovil závěr, že prokázané užívání namítaného označení „Q-THERM“ žalobcem bylo užíváním označení náležejícího

původnímu vlastníkovi (Z. C.). Žalobce tedy byl uživatelem označení, jehož užívání bylo odvozeno od práva jiného subjektu, který mu k tomuto užívání neudělil souhlas.

Orgán rozhodující o rozkladu dodal, že Úřad svůj názor navíc opíral o hodnocení identických důkazů z pravomocného rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 22. 3. 2011, ve kterém je ve vztahu k téže námitce uvedeno následující: *„Co se týče skutečnosti namítané v rozkladu žalobcem, že se orgán prvního stupně řízení bez podrobnějšího zdůvodnění zabýval vztahem původního vlastníka a třetí osoby (K. T. staršího), bylo třeba ze strany odvolacího orgánu konstatovat, že jejich vztah vyplývá z podkladů původního vlastníka, jimiž prokazoval užívání označení „Q - THERM“ nejen před podáním přihlášky napadené ochranné známky, ale též i před počátkem užívání žalobcem. Na základě uvedených faktů a vzhledem ke skutečnosti, že v souvislosti se jménem původního vlastníka se označení „Q-THERM“ v obchodním styku (minimálně ve styku s K.T. starším) vyskytovalo, je vztah uvedených osob zřejmý, neboť z podkladů předložených původním vlastníkem vyplývá, že užívání namítaného nezapsaného označení souvisí s užíváním téhož označení pro shodné nebo podobné výrobky, původcem jejichž technologie byl původní vlastník. V tomto smyslu je zřejmé, že užívání namítaného nezapsaného označení bylo užíváním odvozeným od označení původního vlastníka, které tak nemůže být na překážku zápisu, resp. platnosti napadené ochranné známky.“* Orgán prvního stupně řízení tedy neměl důvod dospět k odlišnému závěru za stavu, kdy žalobce svou argumentací ani předloženými podklady nevyvrátil závěry z uvedeného rozhodnutí předsedy Úřadu, resp. je nezpochybnil, ačkoli mohl očekávat, že orgán prvního stupně řízení nebude k otázce hodnocení důkazů č. 21 až 23 bez podstatného důvodu přistupovat odlišně, resp. že bude přihlížet k názoru v uvedeném rozhodnutí předsedy.

Žalobce dále v rozkladu vytýkal absenci jakéhokoli zdůvodnění závěru orgánu prvního stupně řízení, že *„prokázané užívání označení „Q-THERM“ navrhovatelem bylo užíváním označení vlastníka napadené ochranné známky“*, přičemž původní vlastník nedoložil jediný doklad, z něž by bylo patrné, že by on nebo jiná smluvně oprávněná osoba užívala namítané označení v obchodním styku. Podle žalobce není užívání společností QT - THERM s.r.o. ničím podloženo, a lze je tedy považovat za neoprávněné. Orgán rozhodující o rozkladu k tomu uvedl, že citovaný závěr orgánu prvního stupně řízení není neodůvodněn, neboť žalobce byl seznámen s obchodními aktivitami původního vlastníka i K. T. (staršího), kterému byl původním vlastníkem udělen souhlas s užíváním označení „Q-THERM“ (viz důkazy č. 21 až 23), přičemž tyto dohody a smlouvy údajně nevěšly v platnost, neboť K. T. (starší) neuhradil příslušnou částku, což sám žalobce nijak nezpochybnil. Podle orgánu prvního stupně řízení byl tedy žalobce uživatelem označení, které náleželo jinému subjektu, a to bez souhlasu tohoto subjektu. Je tedy zřejmé, že orgán prvního stupně řízení dospěl k názoru, že jak K. T. starší, tak i žalobce užívali označení, jehož původ lze vysledovat k osobě původního vlastníka. Přestože § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., nestanoví podmínku výlučnosti užívání označení, je třeba zkoumat oprávněnost takového užívání. V dané věci se v případě užívání označení „Q-THERM“ ze strany obou K. T. nejednalo o souběžné užívání tohoto označení nezávisle na označení původního vlastníka, nýbrž se jednalo o užívání označení původního vlastníka. Co se týče úvahy orgánu prvního stupně řízení ohledně znalosti žalobce o obchodních aktivitách původního vlastníka a K. T. (staršího), lze na ni usuzovat z identického nebo obdobného segmentu trhu výrobků označovaných „Q-THERM“, na němž se oba

pohybovali, a rovněž z blízkého příbuzenského poměru obou K. T. (otec a syn), jakož i ze shodné adresy jejich bydliště.

Podle žalobce nebylo doloženo, že by označení „Q-THERM“ v obchodním styku užíval původní vlastník nebo jiný subjekt s jeho souhlasem. Takové užívání není v daném případě nezbytné prokazovat, neboť je zde zkoumána oprávněnost užívání tohoto označení ze strany žalobce, nikoli jeho skutečné užívání původním vlastníkem. Podklady č. 21 až 23 a k nim připojená argumentace současného vlastníka, nezpochybněná žalobcem, ukazují na to, že se v případě označení „Q-THERM“ jedná o jediné označení, jehož původ lze vysledovat až k původnímu vlastníkov, který s jeho užíváním žalobci souhlas neudělil.

K tvrzení žalobce, že užívání společností QT-THERM s.r.o. není ničím podloženo, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že toto skutečně z předložených podkladů nevyplývá. Odůvodnění rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení na str. 18, na které žalobce výslovně upozornil, se však užíváním ze strany společnosti QT-THERM s.r.o. vůbec nezabývá. Na uvedeném místě je pouze konstatováno užití označení „Q-THERM“ původním vlastníkem ve vztahu ke shora jmenované společnosti, přičemž uvedený závěr jednoznačně vyplývá z důkazu č. 21.

K argumentaci žalobce, že namítané označení užíval před podáním přihlášky shodné napadené ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky ve větším než místním dosahu, a na základě těchto skutečností by proto mělo dojít k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že všechny tyto skutečnosti sice lze považovat za prokázané, avšak nelze je oddělovat od další skutečnosti, již je oprávněnost užívání namítaného označení žalobcem, resp. zásah podáním přihlášky napadené ochranné známky do práv žalobce. V řízení bylo prokázáno, že označení „Q-THERM“ bylo poprvé použito osobou původního vlastníka (viz důkaz č. 17 či 20) a nikoli žalobcem či K. T. (starším), kteří toto označení užívali buďto se souhlasem původního vlastníka anebo i bez jeho souhlasu. Povaha označení „Q-THERM“, tj. jeho fantazijnost a originalita, rovněž nesevčí o velké pravděpodobnosti, že by je v přibližně stejné době mohly nezávisle na sobě začít užívat odlišné subjekty (původní vlastník, resp. oba K. T.). Naopak, z obchodního kontaktu mezi původním vlastníkem a K. T. (starším) je zcela zřejmé, že K. T. (starší) toto označení začal užívat až na základě souhlasu původního vlastníka, který byl navíc podmíněn splněním příslušných dohod a smlouvy (viz podklady č. 21 až 23), k němuž údajně nedošlo. Žalobce nesplnění těchto smluvních ujednání nerozporoval. Rovněž nelze souhlasit s žalobcem, že nebylo doloženo užívání označení „Q-THERM“ původním vlastníkem. Jak je již několikrát výše uvedeno, z podkladů č. 21 až 23 zcela jasně vyplývá užití tohoto označení ze strany původního vlastníka. Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno v podobě překonání místního dosahu neleží v tomto řízení na bedrech ani původního ani současného vlastníka, není rozsah tohoto užívání určující. Podstatnou skutečností je, že užívání tohoto označení jinými subjekty (K. T. starším a žalobcem) je přímo odvozeno od označení původního vlastníka.

Orgán rozhodující o rozkladu zde pro úplnost opět citoval názor vyjádřený v rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 22. 3. 2011: „Podklady původního vlastníka tak nezpochybňují skutečnosti obsažené v napadeném rozhodnutí o podobnosti/shodnosti napadené ochranné známky a namítaného označení a jejich výrobků ani o překonání místního dosahu,

avšak v jejich důsledku je zpochybněno tvrzení žalobce, že napadená ochranná známka zasahuje do jeho práv jako uživatele nezapsaného označení, neboť podklady původního vlastníka naznačují, že označení „Q - THERM“ užívané žalobcem má původ v (tehdy ještě nezapsaném) označení původního vlastníka.“

Orgán rozhodující o rozkladu odmítl názor žalobce, že orgán prvního stupně řízení v rozhodnutí zaměňuje osoby K. T. staršího a mladšího (žalobce). Je toho názoru, že orgán prvního stupně řízení se s touto skutečností vypořádal více než dostatečně, když se v rámci posuzování důkazů žalobce snažil tyto osoby odlišit, a to i v případě, kdy tato skutečnost nebyla přímo zřejmá (např. na str. 10 napadeného rozhodnutí). V rozhodnutí Úřad tyto osoby též odlišil přívlastkem „starší“ a „mladší“. Vzhledem k tomu, že žalobce ve věcném odůvodnění rozkladu nepoukázal na konkrétní dokumenty a neuvedl konkrétní argumentaci uvádějící, kde orgán prvního stupně řízení zaměňoval osoby K. T., nemohl orgán rozhodující o rozkladu toto tvrzení žalobce přezkoumat.

Co se týče otázky dobré víry přihlašovatele napadené ochranné známky (původního vlastníka), jejíž nedostatek je dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., jedním z předpokladů pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 téhož zákona, měl žalobce za to, že orgán prvního stupně řízení nevyhodnotil předložené důkazy správně. V rozkladu namítl, že původní vlastník není vlastníkem technologie a receptur k výrobě stěrkového materiálu původně certifikovaného jako „TEK-THERM“, později „Q-THERM TRANSKOM“, jež jsou od napadené ochranné známky odlišné. Podle orgánu rozhodujícího o rozkladu není bez další argumentace žalobce jasné, jaký by tato skutečnost měla mít vliv na dobrou či nedobrou víru původního vlastníka při podání přihlášky napadené ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu v této souvislosti považoval za důvodné odkázat na rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 22. 3. 2011, které se touto otázkou již zabývalo: „K tomu bylo nutno ze strany odvolacího orgánu uvést, že z podkladu č. 1 datovaného dne 30. 11. 2004 (v této věci se jedná o důkaz č. 20 – pozn. soudu) vyplývá certifikace výrobku „Q-THERM TRANSKOM“ na osobu původního vlastníka (s údaji identifikujícími jej jako podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku). Dle názvu certifikovaného výrobku lze usuzovat, že výrobky, pro něž je zapsána napadená ochranná známka, z daného výrobku vycházejí nebo s ním souvisejí. S touto úvahou korespondují i další doklady původního vlastníka (z let 2005 a 2007), kde se již objevuje označení „Q-THERM“ a kde původní vlastník vystupuje jako poskytovatel a majitel či budoucí prodávající technologie k výrobě takto pojmenovaného materiálu. Na podkladu č. 3 (v tomto rozhodnutí důkaz č. 22 – pozn. soudu) původní vlastník mimo jiné prohlašuje, že receptura na výrobu materiálu „Q-Therm“ je v jeho vlastnictví a výrobky jsou certifikovány českým certifikačním úřadem. Druhá strana smlouvy, K. T. starší, svým podpisem tuto smlouvu a její obsah stvrdil. V jeho případě se sice jedná o osobu odlišnou od žalobce, avšak vzhledem k jejich identickému jménu a příjmení, jakož i bydlišti a obchodním aktivitám v téže oblasti trhu, lze předpokládat, že se jedná o osoby v příbuzenském poměru nebo o osoby blízké a vědomosti nabyté v souvislosti se stěrkovým materiálem „Q-THERM“ zřejmě spolu sdílely.“

Ohledně poukazu žalobce na fakt, že přihlašovatelem slovního označení „Q-THERM TRANSKOM“ zn. sp. O-425967 byla společnost TRANSKOM s.r.o., a nikoli původní vlastník napadené ochranné známky, se orgán rozhodující o rozkladu plně ztotožnil s orgánem prvního stupně řízení, který konstatoval, že vztah podání této

příhlášky ochranné známky k oprávněnosti návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, uplatněného žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., není nijak zřejmý. Z návrhu či odůvodnění rozkladu není patrné, jaký případný zásah do práv žalobce by měl plynout z tohoto faktu, když přihlašovatelem shora uvedeného přihlašovaného označení byl subjekt odlišný od osoby žalobce. Ostatně, vzhledem k tomu, že společnost TRANSKOM, s.r.o. nezaplatila příslušný správní poplatek, hledí se na tuto přihlášku ochranné známky jako na nepodanou.

V případě označení ve znění „Q-THERM TRANSKOM“ žalobce ještě doplnil, že právě toto odlišné označení se vyskytuje v dokladech předložených původním vlastníkem, a nikoli označení „Q-THERM“, přičemž nebylo doloženo, že původní vlastník má k těmto dokladům jakékoli právo. K odlišnosti obou uvedených označení orgán rozhodující o rozkladu podotkl, že ze znění napadené ochranné známky „Q - THERM“ a označení „Q-THERM TRANSKOM“ (viz důkaz č. 20) vyplývá, že se nejedná o označení shodná, avšak je zřejmé, že mají identický slovní prvek („Q - THERM“), díky němuž je lze pokládat za podobná. V daném případě lze považovat napadenou ochrannou známku za označení odvozené od znění označení obsaženého v důkazu č. 20. Z této skutečnosti však nelze usuzovat na zásah do práv žalobce, kterému nesvědčí žádné právo k označení „Q - THERM TRANSKOM“.

Z důkazů č. 16 až 19 je dle žalobce zřejmé, že původní vlastník věděl o tom, že označení „Q-THERM“ již užívaly další subjekty. Orgán rozhodující o rozkladu k tomu uvedl, že jedním z těchto subjektů byl však i sám původní vlastník, přičemž doklady č. 17 či 20 ukazují na fakt, že tak činil nejdříve on sám. Argument žalobce je rovněž nutno odmítnout proto, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou byl podán z důvodu vymezeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., které předpokládá zásah do práv namítajícího, resp. žalobce. Jakýkoli jiný zásah do práv dalších osob, které nepodaly námitky či návrh z důvodu tohoto ustanovení, nelze z hlediska posuzování oprávněnosti a důvodnosti zásahu do práv namítajícího či žalobce vnímat jako relevantní. Tento závěr lze vztáhnout na důkaz č. 16, který se týká osoby J. Š. a nikoli žalobce. Ostatně, jak správně uvedl orgán prvního stupně řízení, zkoumaným faktem není autorství názvu „Q-THERM“, ať již měl být vytvořen J. Š., jak tvrdí žalobce, nebo původním vlastníkem, jak oponuje současný vlastník, ale okolnost, zda žalobci svědčí práva k namítanému nezapsanému označení. Z důkazu č. 16 však taková práva žalobce nevyplývají. Totéž platí i pro důkazy č. 17 (dvě faktury), v nichž vystupují subjekty TERIDOM C&C. C. Z. a společnost TRANSKOM s.r.o. a objevuje se i označení ve znění „Q - Therm Transkom“; chybí zde však jakákoli spojitost s osobou žalobce. Ani tyto důkazy tedy neprokazují zásah směřující do jeho práv. Identický přístup při posouzení důkazní hodnoty je nutno zaujmout i u dokladů č. 19 (formuláře přihlášek ochranných známek zn. sp. O-425966 a O-425967), v nichž jako přihlašovatel figuruje společnost TRANSKOM s.r.o. – i zde je tedy patrná absence zásahu do práv žalobce. Jediným z uvedených dokladů č. 16 až 19, který nese jméno žalobce, je důkaz č. 18 (rozsudek Městského soudu v Praze), na němž tento vystupuje jako žalovaný. Z textu tohoto rozsudku mj. vyplývá, že žalovaný (žalobce) před zahájením jednání ve věci samé vzal zpět svůj vzájemný návrh, kterým požadoval určit, že je výhradním vlastníkem ochranné známky s názvem „Q-THERM“. Při interpretaci tohoto rozsudku ve vztahu k tomuto případu orgán rozhodující o rozkladu odkázal na výstižný komentář, který ve svém rozhodnutí učinil orgán prvního stupně řízení, a sice že se žalobce (současný vlastník) k nařízenému jednání nedostavil, a nevyvrátil

tak relevantními důkazy výpověď svědka, K. T. (staršího), otce žalobce, z níž soud vycházel při svém rozhodování. Přestože soud konstatoval, že užívání nezapsaného označení „Q-THERM“ bylo v souladu s právem České republiky, platí tento závěr pouze ve vztahu k nemožnosti uplatnit napadenou ochrannou známku vůči nezapsanému označení podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Této oprávněnosti se však nelze dovolávat při uplatnění nezapsaného označení vůči napadené ochranné známce, neboť se jedná o totéž označení, které v průběhu užívání K. T. (starším), resp. žalobcem, získalo ochranu zápisem do rejstříku ochranných známek pro původního vlastníka. Užívání namítaného označení K. T. (starším) bylo odvozeno od souhlasu původního vlastníka. Jak správně uvedl orgán prvního stupně řízení, soud dospěl k závěru, že žalovaný (v této věci žalobce) nezasáhl do chráněných známkových práv žalobce (současného vlastníka). Soud se však nijak nezabýval posouzením, zda tomu bylo naopak, tj. zda napadená ochranná známka zasahuje do práv žalobce jako uživatele nezapsaného označení.

Nedobrou víru původního vlastníka spatřoval žalobce též v tom, že současný vlastník nepředložil jediný materiál, ze kterého by bylo patrné, že původní vlastník užíval označení „Q-THERM“ při jakékoli své činnosti. Orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že se touto otázkou zabýval již výše, a zopakoval, že v tomto řízení neleží důkazní břemeno o užívání označení na bedrech současného vlastníka. Současně poukázal na důkaz č. 22, z něž je patrné užití tohoto označení původním vlastníkem.

Původní vlastník si podle žalobce přihlásil napadenou ochrannou známku až po zjištění, že ji žalobce užívá ve velkém rozsahu. Tuto okolnost však nelze podle orgánu rozhodujícího o rozkladu hodnotit jako jednání v nedobré víře, neboť se jednalo o označení, k němuž měl původní vlastník práva již několik let před podáním přihlášky napadené ochranné známky a před užíváním namítaného označení žalobcem. Teoreticky je sice možné vnímat podání přihlášky napadené ochranné známky jako možný zásah do práv žalobce jako uživatele téhož staršího označení, avšak jen za předpokladu, že by se jednalo o užívání označení, které by vzniklo nezávisle na označení původního vlastníka, tj. vedle něj. V daném případě je však evidentní, že se jedná o totéž označení, v souvislosti s nímž byli v obchodním kontaktu původní vlastník a K. T. (starší), otec žalobce. Na skutečnost, že si původní vlastník podal přihlášku napadené ochranné známky ve znění „Q – THERM“, tedy označení, jímž disponoval několik let předtím a které měl sice zřejmě v úmyslu prodat K. T. staršímu, jenž ale dle tvrzení původního vlastníka, které žalobce nijak nevyvracel, nesplnil podmínky této smlouvy, tak nelze pohlížet jako na jednání v nedobré víře. Žalobce rovněž neprokázal, že by byl přihláškou napadené ochranné známky dotčen ve svých právech. Nebyly tak splněny předpoklady vymezené v § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona, aby byla napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou.

V žalobě, kterou se domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, žalobce konstatoval, že předmětná ochranná známka číslo 307728 ve znění „Q-THERM“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 15.9.2009, s datem práva přednosti 26.1.2009. Žalobce však předloženými důkazy prokázal překonání tzv. místního dosahu užívání namítaného označení v obchodním styku před datem podání přihlášky napadené ochranné známky, přičemž tato skutečnost byla Úřadem potvrzena a nikdy nebyla zpochybněna.

Žalobce namítl, že žalovaný opakovaně ve svých rozhodnutích bezdůvodně zaměňuje osobu žalobce s osobou K. T.(starší) a opakovaně se zabývá skutečnostmi, které s daným případem nijak nesouvisí, zejména se bez jakéhokoli podrobnějšího zdůvodnění zabývá třetí osobou – K. T.(starším), který není účastníkem tohoto návrhu.

Dále žalobce bez bližšího vysvětlení uvedl tuto „stručnou časovou osu“:

- 3.5.2005 podání přihlášky ochranné známky č. 425967 ve znění Q-THERM společností TRANSKOM s.r.o.
- 9.1.2006 podání přihlášky ochranné známky č. 433211 ve znění Q-THERM společností GRAND BOHEMIA HOLDING, a. s.
- 21.4.2008 doklady prokazující užívání označení Q-THERM žalobcem ve velké míře
- 20.1.2009 podání přihlášky ochranné známky č. 77-2009 ve znění Q-THERM společností THERM-MIX s.r.o., na Slovensku
- 26.1.2009 podání přihlášky předmětné ochranné známky Q-THERM

Z rozhodnutí Úřadu č.j. 0-465285/8002/2010/ÚPV ze dne 13.09.2010 poté žalobce citoval tyto pasáže:

- „...navrhovatel (žalobce) prokázal dostatečný rozsah užívání označení „Q-THERM“ v obchodním styku na území České republiky. Lze proto konstatovat, že navrhovatel pod označením „Q-THERM“ v nezanedbatelné míře prodával termoizolační štěrkový materiál...“(str. 11, odst. 2);
- „...ani z jiných dostupných pramenů to nevyplývá, že by K. T.(starší) a navrhovatel K. T. (mladší) byli kromě pravděpodobně příbuzenského vztahu nějak obchodně propojeni...“ (str. 12, odst. 5).

Dle mínění žalobce se na základě výše uvedeného jeví jako zcela neodůvodněné konstatování žalovaného, že „prokázané užívání označení „Q-THERM“ navrhovatelem bylo užíváním označení vlastníka napadené ochranné známky“. Žalobcem a uživatelem označení Q-THERM je K. T. (mladší), který, jak vyplývá z výše uvedeného konstatování žalovaného, není s K. T.(starším) nijak obchodně propojen. Žalovaný tak bez jakéhokoli podrobnějšího zdůvodnění zaměňuje dvě osoby, K. T. staršího a K. T. mladšího, ačkoliv se jedná o dva samostatné subjekty, které nelze zaměňovat ani ztotožňovat. Pro úplnost žalobce dodal, že žalovaný ani vlastník napadené ochranné známky nepředložil jediný materiál, ze kterého by bylo patrné, že vlastník při jakékoli své činnosti užíval označení „Q-THERM“. Označení Q-THERM bylo před podáním (přihlášky) napadené ochranné známky užíváno více subjekty (viz výše) a vlastník si ochrannou známku přihlásil až po zjištění, že ji žalobce užívá ve velkém rozsahu.

Na základě výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že vlastník (příhlašovatel) napadené ochranné známky nepřihlásil předmětnou ochrannou známku v dobré víře. Vlastník předmětné ochranné známky si mohl registrovat své ochranné známky kdykoli, ale vzhledem k tomu, že tak neučinil, bylo označení Q-THERM na území České republiky spojováno výhradně se žalobcem.

Nezákonnost napadeného rozhodnutí tedy žalobce spatřuje v porušení § 32 zákona č. 441/2003 Sb. Zákonné podmínky pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byly splněny, protože žalobce relevantním způsobem prokázal užívání shodného označení ve velké míře před podáním přihlášky předmětné ochranné známky.

Jako osobu zúčastněnou na řízení žalobce v podané žalobě označil společnost ŠPANIEL GROUP, a.s., (nyní THERMO INDUSTRY, a.s.). Tato společnost však práva osoby zúčastněné na řízení neuplatnila.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že stejně jako ve správním řízení nijak nezpochybňuje, že předložené doklady prokazují užívání namítaného označení před podáním přihlášky napadené ochranné známky ve větším než místním rozsahu. Důvodem, pro který nebylo návrhu žalobce vyhověno, je závěr podložený v napadeném rozhodnutí rozsáhlým odůvodněním, že prokázané užívání namítaného označení je užíváním označení původního vlastníka napadené ochranné známky, které nemůže být na překážku platnosti napadené ochranné známky. Žalovaný po posouzení předložených dokladů dospěl k tomu, že užívání namítaného označení žalobcem představuje užívání odvozené od označení původního vlastníka napadené ochranné známky. Vycházel přitom z prokázaného vztahu mezi původním vlastníkem napadené ochranné známky Z. C. a K. T. starším, blízkým příbuzným žalobce. Na základě tohoto smluvního vztahu udělil původní vlastník napadené ochranné známky K. T. (staršímu) souhlas s užíváním označení „Q-THERM“, přičemž ze strany K. T. (staršího) údajně nedošlo ke splnění smluvních podmínek, totiž k zaplacení kupní ceny, což žalobce nijak nerozporoval. Pokud jde o žalobce, nebylo v řízení nijak doloženo, že by se souhlas s užíváním označení „Q-THERM“ vztahoval i na něho. Vzhledem k blízkému příbuzenskému vztahu žalobce s K. T. starším, shodné adrese bydliště a shodnému segmentu trhu, ve kterém obě osoby působily, lze logicky usuzovat na to, že žalobce o obchodních aktivitách K. T. staršího souvisejících s užíváním označení „Q-THERM“ věděl. S ohledem na výše uvedené se proto jeví jako vysoce nepravděpodobné, že by žalobce v přibližně stejné době začal používat shodné označení nezávisle na označení původního vlastníka napadené ochranné známky. Žalovaný tedy nesouhlasí s žalobcem v tom, že by posouzení vztahu K. T. staršího s původním vlastníkem napadené ochranné známky a se žalobcem s daným případem úzce nesouviselo. V napadeném rozhodnutí se žalovaný podrobně zabýval těmito vztahy a po vyvození logických závěrů opřených o zjištěný skutkový stav byl nucen návrh žalobce podaný z titulu práv k nezapsanému označení z výše uvedených důvodů zamítnout.

Žalobcem citované pasáže z rozhodnutí č.j. 0-465285/8002/2010/ÚPV ze dne 13.9.2010, vydaného v prvním stupni řízení o předchozím návrhu žalobce ze dne 10. 2. 2010 (tedy nikoliv v posuzované věci), nijak nepopírají závěry, k nimž dospěl žalovaný v napadeném rozhodnutí.

Jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí, namítané označení má původ v označení původního vlastníka napadené ochranné známky, od kterého bylo užívání namítaného označení žalobcem odvozeno. Žalobce nijak neprokázal, že by přihláškou napadené ochranné známky byla dotčena jeho práva, která by užíval nezávisle na označení původního vlastníka napadené ochranné známky. Z jeho tvrzení, že si původní vlastník přihlásil napadenou ochrannou známku až po zjištění, že ji žalobce užívá ve velkém rozsahu, nelze proto na základě výše uvedeného vyvozovat jednání v nedobré víře. Na skutečnost, že si původní vlastník podal přihlášku napadené ochranné známky, tedy označení, kterým disponoval a které sice původně zřejmě měl v úmyslu prodat K. T. staršímu, ale k této transakci nedošlo z důvodu nesplnění smluvních podmínek ze strany K. T. staršího, nelze pohlížet jako na jednání v nedobré víře.

Ani z pouhého konstatování žalobce, že si subjekty odlišné od původního vlastníka i žalobce přihlásily před podáním přihlášky napadené ochranné známky k zápisu označení „Q-THERM“, nevyplývá nedobrá víra přihlašovatele, resp. vlastníka napadené ochranné známky, ani z něj nelze usuzovat na zásah do práv žalobce. Argumentem žalobce, že označení „Q-THERM“ užívaly před podáním přihlášky napadené ochranné známky další subjekty, se žalovaný v napadeném rozhodnutí podrobně zabýval. Mj. uvedl, že jedním z těchto subjektů byl i sám původní vlastník napadené ochranné známky, který tak činil nejdříve, jak vyplývá z některých dokladů předložených ve správním řízení.

K údajům o podání přihlášek ochranných známek uvedeným v žalobě v rámci časové osy žalovaný pro úplnost poznamenal, že v případě přihlášky č. 425967 nebylo přihláшено označení „Q-THERM“, jak uvádí žalobce, ale označení „Q-THERM TRANSKOM“, přičemž z důvodu nezaplacení správního poplatku se na přihlášku č. 425967 hledí jako na nepodanou.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

K tvrzení žalobce, že předloženými důkazy prokázal překonání tzv. místního dosahu užívání namítaného (nezapsaného) označení „Q-THERM“ v obchodním styku, které časově předcházelo datu podání přihlášky napadené ochranné známky, soud uvádí, že prokázání této skutečnosti, kterou žalovaný v napadeném rozhodnutí nezpochybnil, samo o sobě k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., nepostačuje. Ustanovení 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., totiž zároveň vyžaduje, aby uživateli nezapsaného označení před dnem podání přihlášky vzniklo *právo k tomuto označení*. A právě tato podmínka nebyla ze strany žalobce splněna, neboť žalovaný na základě provedeného dokazování zjistil, že žalobci k předmětnému označení „Q-THERM“ žádné právo nesvědčí. Jinak řečeno, žalobce toto označení užíval k označování svých výrobků *neoprávněně*, neboť musel vědět, že se jedná o označení, které k označování stejného druhu výrobků užívá původní vlastník, popř. jeho otec, který tak ovšem po určitou dobu činil se souhlasem původního vlastníka.

Žalovaný v tomto směru odkázal zejména na listinné důkazy označené v napadeném rozhodnutí jako důkazy č. 21 – 23. Důkazem č. 21 je dohoda o finančním vyrovnání za poskytnutí práv k výrobě materiálu Q-THERM uzavřená 20.7.2005 mezi Z. C. TERIDOM C & C (poskytovatel) a společností QT-THERM s.r.o., zastoupenou K. T. starším jako odběratelem (důkaz č. 21). Jedná se o dohodu o postupu a finančním vyrovnání za poskytnutí technologie na výrobu stěrkové hmoty „Q-Therm“, v níž je mj. uvedeno, že technologie a práva k vlastnictví budou odběrateli předány po zaplacení celé stanovené ceny, a že v případě, že nebude dodržen termín splatnosti, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Důkazem č. 22 je smlouva o uzavření budoucí smlouvy o prodeji technologií výroby materiálu Q-Therm a materiálu Stucco Uni a Spatolato Veneziano, uzavřená dne 12.2.2007 mezi Z. C. (budoucí prodávající) a K. T. starším jako budoucím kupujícím, v níž se budoucí prodávající zavázal, že nejpozději do 28. 2. 2007 uzavře s budoucím kupujícím smlouvu o prodeji technologií výroby materiálu „Q-Therm“ a materiálu „Stucco Uni“ a „Spatolato Veneziano“, jejímž předmětem bude závazek budoucího prodávajícího odevzdat za stanovenou úplatu receptury a technologické postupy na výrobu výše uvedených materiálů. Budoucí prodávající ve smlouvě prohlašuje, že tyto receptury jsou v jeho vlastnictví a výrobky jsou certifikovány. Důkazem č. 23 je dohoda o přenechání ochranné známky „Q-THERM“ a souhlas k certifikaci produktů pod tímto názvem uzavřená dne 11. 2. 2009 mezi Z. C. (poskytovatel) a K. T. starším jako nabyvatelem, v níž poskytovatel souhlasil s certifikací výrobku termoizolační stěrkové hmoty „Q-THERM“ nabyvatelem a dovolil mu používat ochrannou známku „Q-THERM“ po dobu platnosti této dohody, tj. do okamžiku vyřešení všech ustanovení dle smlouvy o prodeji technologie výroby ze dne 28. 2. 2007; poté se měl nabyvatel stát výhradním vlastníkem této obchodní známky. Na základě těchto důkazů žalovaný právem dovodil, že práva k namítanému označení „Q-THERM“ primárně příslušela původnímu vlastníkovi Z. C., který sice smluvně vyslovil souhlas s tím, aby je K. T. starší, který je otcem žalobce, užíval v obchodním styku, což se také po určitou dobu dělo, avšak *tento souhlas nesvědčil žalobci, který žádným relevantním důkazem neprokázal, že by na něj přešla nebo byla převedena práva k užívání předmětného označení*.

Soud ani v nejmenším nepochybuje o tom, že žalobce začal předmětné označení k označování svých výrobků užívat poté, co se o jeho existenci a původu dozvěděl od svého otce, K. T. staršího, který nejenže podnikal ve stejném oboru, ale se žalobcem dokonce sdílel i totožné bydliště. Se zřetelem k fantazijnímu a originálnímu charakteru předmětného označení je zcela vyloučeno, aby totožné označení začaly pro stejný druh výrobků nezávisle na sobě souběžně užívat dva, resp. tři různé subjekty (původní vlastník, K. T. starší a žalobce).

Žalobce si vzhledem k výše uvedenému musel být dobře vědom toho, že předmětné označení „Q-THERM“ již užívá k označování svých výrobků jiný subjekt (původní vlastník), a stejně tak mu muselo být známo, že mu žádné právo k tomuto označení nenáleží. Pokud přesto začal předmětné označení užívat k označování svých výrobků, nelze než dovodit, že se z jeho strany jednalo o neoprávněné užívání označení původního vlastníka. Na základě takového neoprávněného užívání se žalobce nemůže s úspěchem domáhat prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou s odkazem na § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.

Neobstojí námitka, že žalovaný opakovaně ve svých rozhodnutích bezdůvodně zaměňuje osobu žalobce s osobou K. T. staršího a opakovaně se zabývá skutečnostmi, které s daným případem nijak nesouvisí, zejména se bez jakéhokoli podrobnějšího zdůvodnění zabývá třetí osobou – K. T. starším, který není účastníkem tohoto návrhu. S totožnou námitkou se v napadeném rozhodnutí náležitě vypořádal již orgán rozhodující o rozkladu, a soud jeho závěrům plně přisvědčuje. Předně není pravdou, že by ze strany žalovaného docházelo k opakovanému zaměňování obou K. T. Jak správní orgán I. stupně, tak i orgán rozhodující o rozkladu obě tyto osoby v odůvodnění svých rozhodnutí jednoznačně rozlišuje uváděním slov „mladší“ a „starší“ za jménem. Stejně jako v rozkladu, ani v následně podané žalobě žalobce také neoznačil žádnou situaci, kdy mělo ze strany správního orgánu dojít k záměně obou osob, a jeho nekonkrétní námitce již z tohoto důvodu nelze přitakat. Podle § 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. má žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat také žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné. Přezkumné řízení soudní je založeno na zásadě dispoziční, z níž vyplývá, že specifikace konkrétních důvodů nezákonnosti, popř. nicotnosti napadeného rozhodnutí je úkolem žalobce a nikoliv soudu, který není oprávněn k tomu, aby tyto důvody za žalobce sám vyhledával či domýšlel. Pokud by tak činil, přestal by být nestranným rozhodčím sporu, ale přebíral by funkci žalobcova advokáta. Je proto věci žalobce, aby v žalobě zřetelně vymezil rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí, jímž je soud vázán, a to uvedením *konkrétních* žalobních bodů (námitok) ve smyslu shora citovaného § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. Naprostá obecnost uvedené žalobní námítky brání tomu, aby se jí soud blíže zabýval.

Každému je jasné, že K. T. starší a žalobce jsou dvě rozdílné osoby. Osoba K. T. staršího však s daným případem zcela jistě souvisí, neboť to byl právě on, kdo jednal s původním vlastníkem napadené ochranné známky Z. C. o poskytnutí technologie na výrobu stěrkové hmoty „Q-Therm (viz dohody zmíněné shora). Žalovaný v napadeném rozhodnutí dostatečně určitě a srozumitelně objasnil, z jakého důvodu se touto osobou zabýval orgán prvního stupně řízení. Dle názoru soudu postačí pro stručnost odkázat na

jeho závěr, že orgán prvního stupně řízení tak činil při hodnocení důkazů navržených žalobcem, když zkoumal, komu tyto doklady v souvislosti s užíváním namítaného nezapsaného označení svědčí. Obsahují-li totiž předložené podklady totožné jméno (K. T.) a je-li zároveň zřejmé, že se může jednat o dvě odlišné osoby, z nichž jedna není účastníkem řízení, je zcela na místě, aby orgán prvního stupně řízení zkoumal, o kterou osobu se jednalo, resp. zda se jednalo právě o žalobce, který svůj návrh uplatnil z titulu uživatele nezapsaného označení, či nikoli. Lze shrnout, že posouzení vztahu mezi původním vlastníkem Z. C. a K. T. starším bylo nutné z hlediska prokázání oprávněnosti užívání namítaného nezapsaného označení žalobcem.

Na nezákonnost napadeného rozhodnutí nelze v žádném případě usuzovat ze „stručné časové osy“ uvedené žalobcem v žalobě. Předmětem řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, nebylo posouzení platnosti ochranných známek č. 425967, č. 433211 a č. 77-2009 přihlášených jinými subjekty, které jsou zmíněny v časové ose, ale posouzení opodstatněnosti návrhu žalobce na prohlášení ochranné známky č. 307728 za neplatnou. Důvody, jež žalobce v návrhu uplatnil s odkazem na § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona č. 441/2003 Sb., s existencí těchto dalších ochranných známek nikterak nesouvisí. To, že žalobce v řízení prokázal užívání označení Q-THERM v obchodním styku na území České republiky, jak bylo konstatováno již v předchozím rozhodnutí žalovaného ze dne 13.9.2010 č.j. 0-465285/8002/2010/ÚPV, nebylo žalovaným v napadeném rozhodnutí nikterak zpochybněno, tato skutečnost však k vyhovění návrhu nepostačuje. Jak již bylo soudem konstatováno shora, žalobce sice předloženými důkazy prokázal užívání nezapsaného označení shodného s napadenou ochrannou známkou, neprokázal však, že mu svědčilo právo k tomuto označení.

Nezákonnost napadeného rozhodnutí nedokládá ani konstatování o absenci obchodního propojení mezi žalobcem a K. T. starším, které je obsaženo v rozhodnutí žalovaného č.j. 0-465285/8002/2010/ÚPV ze dne 13.09.2010 a jehož se žalobce nyní dovolává. Tímto konstatováním vyjádřil žalovaný v předchozím řízení pouze to, že nebyla zjištěna účast žalobce na podnikání K. T. staršího. To, že žalobce podnikal samostatně, však ještě neznamená, že o podnikatelských aktivitách svého otce nic nevěděl. Žalobce byl nepochybně dobře informován o snaze svého otce získat od původního vlastníka technologii na výrobu stěrkové hmoty nesoucí název „Q-Therm“. Důkazem toho je skutečnost, že v roce 2008 začal sám užívat v obchodním styku označení Q-THERM, tedy označení naprosto totožné s tím, které k označování svých výrobků (stavebního materiálu) již dříve používal původní vlastník Z. C.. Ze strany žalobce se tak jednalo nikoliv o užívání vlastního označení, ale o neoprávněné užívání označení náležejícího zcela jinému subjektu.

Soud k tomu dodává, že žalobce netvrdí, že by byl autorem předmětného označení, tj. že by ho právě on vytvořil, a nepředložil ani žádné důkazy, které by prokazovaly, že práva k užití tohoto označení získal od jiné osoby. Jediné, co prokázal, a co také neustále zdůrazňuje, je to, že dané označení rovněž užíval. Podmínkou vyhovění návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, který byl podán s odkazem na § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., je kromě průkazu užívání nezapsaného označení také to, že jeho uživatel má k tomuto označení právo (a že mu toto právo vzniklo před dnem podání přihlášky ochranné známky). Právo užívat označení Q-THERM však žalobce v návrhovém řízení neprokázal. Z téhož důvodu nebylo možné vyhovět ani jeho návrhu

uplatněnému s odkazem na § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., neboť toto ustanovení vyžaduje, aby byl navrhovatel *dotčen ve svých právech* přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Žalobce nemohl být přihláškou napadené ochranné známky dotčen ve svých právech, protože neprokázal, že by mu právo užívat předmětné označení kdy náleželo.

K námitce, že žalovaný ani vlastník napadené ochranné známky nepředložil jediný důkaz, ze kterého by bylo patrné, že vlastník při své činnosti užíval označení „Q-THERM“, soud předně uvádí, že rozsah užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem není v řízení o návrhu na prohlášení této známky za neplatnou, jenž byl uplatněn podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona č. 441/2003 Sb., relevantní skutečností, k níž by měl žalovaný při rozhodování ve věci samé přihlížet. Užívání předmětného označení původním vlastníkem nicméně nade vší pochybnost prokazují nejen shora uvedené smlouvy a dohody (důkazy č. 21 – 23), ale též řada dalších důkazů předložených v průběhu správního řízení současným vlastníkem napadené ochranné známky. Jako příklad je možné uvést důkaz č. 20, jímž je certifikát výrobku „Q-THERM TRANSKOM“ č. 100-002779 ze dne 30.11.2004, nebo důkaz č. 24 – prohlášení Z. C. ze dne 16.11.2011, v němž se jmenovaný vyjadřuje k užívání předmětného označení.

Tvrzení žalobce, že označení Q-THERM bylo před podáním (přihlášky) napadené ochranné známky užíváno více subjekty, je rovněž bezvýznamné pro posouzení důvodnosti jeho návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. V projednávané věci je to žalobce, kdo se svým návrhem domáhá prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou a kdo tvrdí, že je uživatelem nezapsaného označení shodného s napadenou ochrannou známkou, jemuž právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky (§ 7 odst. 1 písm. g/ zákona č. 441/2003 Sb.), a že právě on byl dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře (§ 7 odst. 1 písm. k/ zákona č. 441/2003 Sb.). Existence jiných případných uživatelů téhož označení a jejich dotčení na právech přihláškou napadené ochranné známky není *pro řízení o žalobcově návrhu* relevantní skutečností, kterou by žalovaný mohl a měl brát při rozhodování v potaz.

Žalovaný nepochybil ani v závěru, že na nedobrou víru přihlašovatele napadené ochranné známky nelze usuzovat z toho, že přihlášku napadené ochranné známky podal až poté, kdy totéž označení začal ve velkém rozsahu užívat žalobce. Důkazy č. 20 – 24 předložené v průběhu správního řízení současným vlastníkem napadené ochranné známky svědčí o tom, že původní vlastník užíval předmětné označení dlouhou řadu let předtím, než tak začal činit žalobce. Původní vlastník nebyl povinen brát ohled na to, že totožné označení začal posléze (neoprávněně) užívat také žalobce, tj. nebyl povinen zdržet se s ohledem na tuto skutečnost podání přihlášky napadené ochranné známky. Neoprávněné užívání předmětného označení žalobcem jistě nelze považovat za důvod, jenž by vylučoval dobrou víru původního vlastníka při podání přihlášky ochranné známky, kterou učinil ve snaze docílit známkoprávní ochrany pro označení, které ve spojení s vyráběnými stavebními materiály již řadu let užíval. Na tomto místě soud považuje za potřebné opětovně zdůraznit, že zákonem stanovenou podmínkou pro vyhovění návrhu na neplatnost ochranné známky podanému podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je prokázání toho, že navrhovatel byl přihláškou, která nebyla

podána v dobré víře, dotčen ve svých právech. Vzhledem k tomu, že žalobce toto dotčení ve svých právech neprokázal (jinými důkazy bylo totiž prokázáno, že mu žádné právo k předmětnému označení nenáleželo a že toto označení užíval neoprávněně), žalovaný postupoval v souladu se zákonem, jestliže jeho návrh i v této části zamítl.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Praze dne 20. července 2017

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
S. Š.