



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce **KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455, (dříve KINEX CZ s.r.o.)**
Praha 9, Novovysočanská 537/31,
zastoupen advokátem JUDr. Petrem Schlesingerem,
se sídlem Brno, Slovákova 11

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

Za účasti: HTC holding a.s., IČ: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, Slovensko, (dříve KINEX BEARINGS, a.s., IČ: 359 62 623, dříve KINEX, a.s., IČO: 31 561 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko), zastoupen JUDr. Janem Žákem, advokátem v Praze 2, Anny Letenské 34/7,

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

T a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.456 Kč k rukám zástupce JUDr. Petra Schlesingera, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

I.

Základ sporu

1. Žalobce KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455, (do 18. 11. 2015 KINEX CZ s.r.o.), se včas podanou žalobou dne 27. 1. 2014 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2013 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou na návrh společnosti KINEX, a.s., IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, s účinky ex tunc.
2. Dne 6. 2. 1995 podal přihlášku napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ podnikatel J. Ř., obchodní jméno: J. Ř. – BIKES, IČ: ..., s místem podnikání P. 4, N. s. 1204, Úřadu průmyslového vlastnictví pro výrobky zařazené do třídy 8: ruční nářadí a nástroje podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Posléze přihlašovatel převedl svou přihlášku napadené ochranné známky dne 11. 12. 1995 na společnost KINEX CZ s.r.o., IČ: 62917455, zapsanou do obchodního rejstříku dnem 7. 3. 1995, jejímž byl společníkem a jednatelem. Napadená ochranná známka do rejstříku byla zapsána dne 13. 3. 1996.



- 3.
4. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 151889 ve znění „KINEX“ byla s právem přednosti ode dne 16. 12. 1954 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 1. 1955 pro výrobky do třídy 7, 9 a 16: Rysovadlá a rysovací přístroje, remeselnícké a meriací nástroje a potřeby, ocelové meradlá, posuvné meradlá a hlbkomery, nože do strojov podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



5.

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



7. Dne 26. 10. 2012 podala společnost KINEX, a.s. IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, 1. Mája 71/36, Slovensko, návrh na prohlášení napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou podle § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel tvrdil, že je majitelem dvou prioritně starších ochranných známek, které shledává zaměnitelné s napadenou ochrannou známkou. Uváděl, že napadená ochranná známka vůbec neměla být zapsána do rejstříku ochranných známek, neboť postrádá zápisnou způsobilost, a jediným důvodem podání její přihlášky bylo – v rozporu se zásadou dobré víry a dobrých mravů – parazitovat na dobré pověsti navrhovatele a jeho měřidel.
8. Navrhovatel předložil za účelem prokázání svých tvrzení následující podklady:
1. Výpis ze slovenského obchodního rejstříku týkající se navrhovatele, z něhož plyne, že vznikl dne 1. 5. 1992.
 2. Kopii zakladatelské listiny navrhovatele, z níž plyne, že vznikl na základě privatizace státního podniku KINEX š. p.

3. Kopii rozhodnutí Ministerstva pro správu a privatizaci národního majetku Slovenské republiky ze dne 23. 3. 1992, jímž se schvaluje privatizační projekt š. p. KINEX Bytča.

4. Výpis z obchodního rejstříku týkající se majitele, z něhož je zřejmé, že vznikl dne 7. 3. 1995 a jeho bývalým jednatelem je původní přihlašovatel napadené ochranné známky, pan J. Ř., P.

5. Výpis z živnostenského rejstříku týkající se majitele.

6. Výpis z obchodního rejstříku týkající se společnosti KIN MT Group s.r.o., Praha, která vznikla dne 2. 1. 2012, současného výhradního distributora navrhovatele na území České republiky.

7. Výpis z obchodního rejstříku Slovenské republiky ohledně společnosti KINEX CZ Slovakia s.r.o.

8. Výpisy z rejstříku ochranných známek týkající se ochranných známek ve vlastnictví navrhovatele a majitele.

9. Kopii určitých stránek Encyklopedie Slovenska, VEDA, vydavatelstvo Slovenské akademie ved v Bratislavě, Martin, 1973, v níž je v části zabývající se kuličkovými ložisky uvedeno, že jsou spolu se specializovaným nářadím vyráběna státním podnikem sídlícím v Bytči, od roku 1958 nesoucím název Kinex.

10. Kopii tiskoviny KINEX Spravodaj, vydání březen 2012, str. 7, týkající se historie navrhovatele, resp. jeho právních předchůdců, z nichž první vznikl v roce 1906.

11. Kopii firemního informačního měsíčníku NOVÝ KINEX, číslo 1, rok 2006, str. 1 až 4, týkající se historické existence a předmětu podnikání navrhovatele a obsahujícího několik shodných vyobrazení ochranných známek navrhovatele.

12. Kopii licenční smlouvy k ochranným známkám navrhovatele uzavřené dne 16. 1. 2012 se společností KIN MT Group s.r.o., Praha, již byla této společnosti udělena výhradní licence pro území České republiky.

13. Katalog výrobků navrhovatele prodávaných pod ochrannými známkami navrhovatele společností KIN MT Group s.r.o., Praha, platný od 1. 1. 2012.

14. Kopii dopisů majitele ze dne 4. 7. 2008 a ze dne 19. 7. 2010 k výzvě patentového zástupce navrhovatele, v nichž jednatel majitele uvedl, že obě společnosti spolupracovaly od roku 1996, a že se jeho užívání ochranné známky ve znění „KINEX“ vztahuje pouze na doprodej zásob výrobků koupených od navrhovatele.

15. Kopii rozvahy a výkazu zisků a ztrát společnosti majitele za rok 2008, 2009, 2010 a 2011.

16. Fotografie prodejen společnosti majitele z let 2011 a 2012, na nichž je umístěno označení odpovídající svou podobou napadené ochranné známce i ochranným známkám navrhovatele.

17. Kopie katalogů výrobků majitele z let 2009, 2010 a 2011, na nichž je uvedena napadená ochranná známka.

18. Výtisky e-mailové korespondence majitele z roku 2012, v nichž vysvětluje původ výrobků označených předmětnými ochrannými známkami. V jednom z e-mailů je mimo jiné uvedeno, že majitel byl založen v roce 1995 jako obchodní zastoupení navrhovatele v České republice, a také, že ve vztahu k výrobkům nabízeným pod napadenou

ochrannou známkou disponuje majitel vlastní výrobní kapacitou. V jiném informuje o propagační akci na výrobky „KINEX“ (nikoli „KINEX cz“).

19. Kopii elektronického výpisu z centrálního registru domén vedeného

CZ. NIC ohledně domény www.kinexcz.cz, jejímž držitelem je majitel a www.kinex.sk, jejímž držitelem je navrhovatel.

20. Kopii objednávky výrobků majitele pod označením „KINEX“ navrhovatelem a kopie notářských zápisů z roku 2012 osvědčující stav takto zakoupených výrobků.

21. Kopii katalogu výrobků navrhovatele pro rok 2013 prodávaných společností KIN MT Group s.r.o., tedy držitelem výhradní licence k ochranné známce navrhovatele (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu).

22. Výtisk z internetových stránek shop.kinmtg.com společnosti KIN MT Group s.r.o. (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu). Kopii certifikátu navrhovatele o udělení licence společností KIN MT Group s.r.o. k ochranné známce navrhovatele (doklad předložen spolu s vyjádřením k rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s poukazem na ustanovení § 82 odst. 4 a § 86 odst. 3 správního řádu).

9. Majitel napadené ochranné známky předložil v rámci známkoprávního řízení za účelem prokázání svých tvrzení následující podklady:

1. Výpisy z obchodního rejstříku týkající se jeho, společnosti KIN MT Group s.r.o., Praha, KIN MT Production s.r.o., Žilina a KRB Praha s.r.o., Praha.
2. Výtisk z internetových stránek společnosti KIN MT Group s.r.o., Praha, www.kinmtg.com.
3. DVD obsahující katalogy společnosti KIN MT Group s.r.o., Praha, z roku 2012 obsahující ochranné známky navrhovatele s uvedením jejich původu, dále své katalogy z let 2009 a 2010 obsahující napadenou ochrannou známku.
4. Kopii smlouvy o budoucích kupních smlouvách na roky 1995 – 1999 uzavřené 18. 5. 1995 mezi majitelem a navrhovatelem. Majitel se na jejím základě stává výhradním distributorem výrobků navrhovatele na území České republiky. Za tímto účelem se zavazuje „hájit zájmy a obchodní jméno navrhovatele“. Dále kopie dodatků k této smlouvě, jimiž se její platnost prodlužuje až do 31. 12. 2003.
5. Kopie pracovních smluv bývalého jednatele a některých zaměstnanců majitele. Žádost zaměstnankyně o rozvázání pracovního poměru dohodou.
6. Kopii emailu ze dne 3. 12. 2012, jímž společnost KINEX BEARINGS a.s. údajně sděluje zákazníkovi, že měřidla a měřicí pomůcky nevede ve své nabídce od roku 2008 (doklad předložen spolu s rozkladem - vyloučen odvolacím orgánem s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu).
7. Výtisk informativního elektronického výpisu z obchodního rejstříku Slovenské republiky ohledně společnosti KINEX BEARINGS, a.s. Pořízeno z webové stránky www.ifirmy.sk (doklad předložen spolu s rozkladem - vyloučen odvolacím orgánem s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu).
8. Kopii dopisu navrhovatele ze dne 25. 6. 2008 adresovaného majitelovi, jímž ho vybízí, aby upustil od užívání samostatného označení „KINEX“ a žádá jej, aby při svých obchodních aktivitách používal ochrannou známku „KINEX cz“ v jejím úplném znění (doklad předložen spolu s doplněním rozkladu - vyloučen odvolacím orgánem s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu).

10. Posléze rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 5. 2013 byla prohlášena napadená kombinovaná ochranná známka č. 191544 ve znění „KINEX cz“ za neplatnou s účinky ex tunc podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g) a m) zákona o ochranných známkách. V odůvodnění mj. Úřad uvedl, že první namítaná ochranná známka byla zapsána v 50. letech minulého století a po většinu její existence a platnosti na území dnešní České republiky a Slovenské republiky byla ve vlastnictví státního podniku. Byla tedy majetkovým aktivem stavu, a jako taková se v prostředí minulého režimu, které se vyznačovalo nízkým počtem soutěžitelů a silným povědomím veřejnosti o jednotlivých poskytovatelích výrobků a služeb, na relevantním trhu etablovala. Není pochyb, že se s ní do 90. let seznámila valná většina spotřebitelů a zažilo se její propojení s majetkem státu, na jehož ochraně a zachování jeho hodnoty byl zvýšený veřejný zájem. Jak je možno ilustrovat na příkladech jiných ochranných známek s dlouholetou historií a obdobnou vlastnickou minulostí, např. Kofola, Zora apod., těší se taková označení i po letech značné oblibě a skrývají podstatný obchodní a finanční potenciál. Majitel napadené ochranné známky si byl i na základě své předchozí spolupráce s navrhovatelem těchto okolností jistě vědom. Přihlášení napadené ochranné známky, která je de facto kopií mnohem starší ochranné známky bývalého státního podniku, k zápisu do rejstříku ochranných známek, pak představuje zjevné úsilí jich využít ve svůj prospěch a uvést spotřebitele v omyl.
11. Žalobce napadl toto rozhodnutí rozkladem, který byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV.
12. Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí konstatoval, že s ohledem na zjištěnou skutečnost, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře, by proto nebylo možné ani v případě oprávněnosti domněnky majitele o možné aplikaci ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. na daný případ dospět k jinému závěru, než že správní orgán prvního stupně postupoval v souladu se zjištěným skutkovým stavem a platnými právními předpisy, když napadenou ochrannou známku prohlásil za neplatnou. Navrhovateli nelze přičítat k tíži, že proti zápisu přihlášky napadené ochranné známky do rejstříku nepodnikl kroky již za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. a neuplatnil námitky podle jeho ustanovení § 9, popř. nepodal podle ustanovení § 25 po jejím zápisu do rejstříku návrh na její výmaz, neboť i v současné době platný a účinný zákon č. 441/2003 Sb. umožňuje podat návrh na prohlášení již zapsané ochranné známky za neplatnou, má-li navrhovatel pocit, že její zápis proběhl v rozporu s právními předpisy.
13. Žalovaný konstatoval, že majitel napadené ochranné známky se v rozkladu obsáhle věnoval problematice posouzení shodnosti či podobnosti výrobků, které jsou zapsány pro napadenou ochrannou známku a ochranné známky navrhovatele s tím, že napadená ochranná známka nebyla zapsána pro shodné nebo podobné výrobky jako ochranné známky navrhovatele. S ohledem na recentní judikaturu žalovaný konstatoval, že ve známkoprávních kauzách týkajících se posouzení dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky není toto posouzení rozhodné. V této souvislosti odkázal žalovaný na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, a to konkrétně na bod 55, v němž se mj. uvádí: „Konečně ke stížnostní námitce, že předmětná ochranná známka neměla být prohlášena za neplatnou v celém rozsahu zboží a služeb, nýbrž pouze ve vztahu k 21. třídě Niceské dohody, soud uvádí, že přihláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, které jsou obecně nezávislé na seznamu

výrobků a služeb. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se proto na ni hledí tak, jako by nebyla nikdy zapsána.“

14. Žalovaný poukázal na to, že pro účely tohoto řízení bylo proto nadbytečné zjišťovat, zda mezi výrobky zapsanými pro napadenou ochrannou známku a pro ochranné známky navrhovatele existuje nějaký bližší vztah. Pro posouzení otázky dobré či nedobré víry přihlašovatele je obecně zásadní fakt, zda byl přihlašovatel veden úmyslem dosáhnout zisku ze známkové transakce, popř. hodlal-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky pro své označení. Je tedy nutno posuzovat, zda přihlašovatel v době podání přihlášky napadené ochranné známky věděl o právu jiného subjektu ke shodnému nebo podobnému označení nebo nemohl být logicky neznalý takového práva a zda použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo neoprávněně poškozovalo zvláštní charakter či pověst označení, které bylo předmětem jiného práva. Své závěry v tomto ohledu odvolací orgán uvedl již výše.
15. K rozkladové námitce ohledně nerespektování ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb., které nedovoluje prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato nesplňuje podmínky užívání uvedené v ustanovení § 13 zákona č. 441/2003 Sb. žalovaný uvedl, že ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb. je možné aplikovat pouze v případě, že je zkoumán zásah do staršího práva navrhovatele, tzn., že je podán návrh na prohlášení starší ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Avšak v projednávané věci byla zkoumána dobrá víra přihlašovatele (majitele) v době podání přihlášky napadené ochranné známky, tedy jeho vnitřní přesvědčení, resp. okolnosti, které vedly přihlašovatele v konkrétním okamžiku k podání přihlášky napadené ochranné známky. Navrhovatel se domáhal toho, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu se zákonem, tj. s ustanoveními, které se týkají absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které Úřad zkoumá z moci úřední a nikoliv z důvodu relativních, při kterých by Úřad zkoumal zásah do staršího práva navrhovatele vyplývající z existence starší ochranné známky. Rozkladovou námitku majitele založenou na ustanovení § 14 zákona č. 441/2003 Sb., proto žalovaný musel rovněž odmítnout jako nedůvodnou.
16. Žalovaný odůvodnění napadeného rozhodnutí uzavřel s tím, že majitel (popř. přihlašovatel) napadené ochranné známky jednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky zjevně v nedobré víře, přičemž mj. v rozporu se zájmy navrhovatele využil po ukončení smluvní spolupráce s navrhovatelem situace a začal na trh bez svolení navrhovatele dodávat své výrobky označené napadenou ochrannou známkou, která je v podstatných znacích zcela identická s ochrannou známkou navrhovatele, je zřejmé, že napadená ochranná známka mohla na straně spotřebitelské veřejnosti vyvolat dojem, že takto označení výrobky pocházejí od navrhovatele. Chování majitele proto vykazuje rysy jednání v rozporu s dobrými mravy a poctivými obchodními zvyklostmi, přičemž je evidentní, že toto počínání mohlo mít za následek i klamání spotřebitele co do původu výrobků označovaných napadenou ochrannou známkou. Žalovaný se proto ztotožnil se závěrem správního orgánu prvního stupně, že napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 137/1995 Sb., přičemž její zápis je tedy rovněž v rozporu s ustanovením § 4 písm. g) a m) v současné době účinného zákona č. 441/2003 Sb., která odpovídají jmenovaným skutkovým podstatám.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

17. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV.
18. Žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a že podle § 2 odst. 1 písm. g) tohoto zákona bylo vyloučeno ze zápisu označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb, a že o takové označení nejde, neboť napadená ochranná známka „KINEX.CZ“ byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, a označení „CZ“ je označením původu České republiky.
19. Žalobce namítal, že osoba zúčastněná věděla o zápisu napadené ochranné známky a v zákonné lhůtě nepodala námitky.
20. Žalobce namítal, že Úřad průmyslového vlastnictví provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky ochranné známky a ochrannou známku zapsal do rejstříku ochranných známek.
21. Žalobce namítal, že zákon č. 137/1995 Sb. nemá obdobné ustanovení § 32 zákona č. 441/2003 Sb., a že ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. to nemůže změnit.
22. Žalobce namítal, že žalovaný s odkazem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu nezohlednil přípis právního zástupce osoby zúčastněné ze dne 25. 6. 2008, jímž byl žalobce vyzván k užívání napadené ochranné známky.
23. Žalobce namítal, že smlouva uzavřená mezi žalobcem a osobou zúčastněnou dne 18. 5. 1995 neobsahuje žádné ujednání o tom, že by žalobce pro své výrobky neměl užívat zapsanou ochrannou známku „KINEX.CZ“, již byl ode dne 25. 6. 1995 majitelem.
24. Žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána se souhlasem statutárního zástupce osoby zúčastněné, což uvedl Ing. I. K. ve svém čestném prohlášení ze dne 13. 12. 2013, čímž byl nedostatek dobré víry vyvrácen.
25. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 27. 2. 2014 navrhnul žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV.
26. Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 17. 2. 2014 navrhla, aby soud posoudil žalobou napadené rozhodnutí jako věcně správné a zákonné. Současně napadla pravost čestného prohlášení Ing. I. K. s tím, že není veřejnou listinou a neprokazuje, že čestné prohlášení skutečně podepsal, když není ověřené notářem, ale pouze pracovníkem notářského úřadu.
27. Napadena byla rovněž pravdivost obsahu čestného prohlášení. Připojením ověřovací doložky neztrácí čestné prohlášení svůj soukromoprávní charakter a žalobce tak i nadále nese důkazní břemeno ve vztahu k obsaženým překvapivým tvrzením. Pokud by totiž žalobce skutečně o souhlas se zápisem požádal, musel by to vědět v od roku 1995/1996 a jistě by to uplatnil v řízení zahájeném v roce 2012. Kromě toho by udělení souhlasu k zápisu napadené ochranné známky žalobci postrádalo po uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv jakýkoliv smysl. Smlouva totiž v čl. VIII obsahovala licenční doložku k ochranné známce KINEX, kterou žalobci umožňovala tuto starší ochrannou známku užívat.

28. Napaden byl rovněž nedostatek jednatele Ing. I. K. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku předloženého žalobcem vyplývá, že v uvedeném období od 18. 5. 1995 do 14. 11. 1996 došlo ke změně způsobu jednání členů představenstva za osobu zúčastněnou. Ode dne 29. 1. 1996 byl zapsán nový způsob jednání, který již neumožňoval možnost samostatného jednání členů představenstva. Žalobce přesně datum souhlasu netvrdí ani nedokazuje, nemůže tak prokázat, že souhlas byl udělen v době, kdy byl Ing. I. K. oprávněn jej udělit samostatně bez dalšího člena představenstva. Jednání členů představenstva odchylovající se od způsobu jednání zapsaného v obchodním rejstříku přitom způsobuje nicotnost takého úkonu, nikoliv jen jeho neplatnost. Nedostatek dobré víry přihlašovatele J. Ř. nebyl vyvrácen.
29. Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 23. 5. 2017, při nichž účastníci setrvali na svých dosavadních písemných vyjádřeních. Žalobce při jednání předložil originál čestného prohlášení Ing. I. K., nar. ..., ze dne 13. 12. 2013, v němž uvedl, že v době své funkce generálního ředitele, resp. statutárního zástupce KINEX a.s. Bytča, od 28. 4. 1993 do 22. 8. 1995, a od 23. 8. 1995 do 14. 11. 1996, spolupracovali se společností KINEX CZ s.r.o., tehdy obchodní společností, v rámci prodeje zboží v České a Slovenské republice. Pro lepší spolupráci uzavřeli dne 18. 5. 1995 smlouvu o uzavření budoucích smluv dne 18. 5. 1995, a na žádost pana J. Ř. ústně souhlasil se zaregistrováním značky KINEX CZ v slovní a grafické podobě (logo) na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.
30. Městský soud v Praze nařídil ve věci další jednání, které se konalo dne 12. 4. 2018, při nichž účastníci setrvali na svých dosavadních písemných vyjádřeních. Zástupce osoby zúčastněné na řízení upozornil na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2014, č. j. 41 Cm 87/2012-2017, který byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336, přičemž dovolání žalované společnosti KINEX CZ s.r.o. Nejvyšší soud odmítl.

III.

Posouzení žaloby

31. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 23. května 2017, č. j. 8A 20/2014 – 105, zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
32. Nicméně Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. ledna 2018, č. j. 2 As 245/2017 – 96, vyhověl kasacním stížnostem žalovaného a osoby zúčastněné na řízení a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2017, č. j. 8A 20/2014 – 105, zrušil a věc vrátil zdejšímu soudu k dalšímu řízení.

33. Nejvyšší správní soud konstatoval, že „rozsudek, v němž část odůvodnění nejen že není oporou výroku, ale protičečí mu, lze považovat za nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního. Tento rozpor se ovšem netýkal věcných důvodů, pro které městský soud zrušil správní rozhodnutí, ale určitého formálního závěru o důvodnosti (nedůvodnosti) žaloby. Odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení se pak k vynesení výroku zjevně vůbec nevztahovalo. Je třeba posoudit, zda je takový stav opravitelný. Naplněním pojmu „zjevná nesprávnost“ se zabýval i Ústavní soud, který v nálezu ze dne 22. dubna 2014, sp. zn. II. ÚS 2678/13 za ni neuznal případ, kdy odůvodnění bylo ve zjevném rozporu s výrokem rozsudku. Ústavní soud to označil za nepřezkoumatelnost rozsudku, již nelze napravit cestou opravy chyb a zjevných nesprávností. Těmi podle Ústavního soudu jsou chyby mající spíše technický charakter (překlepy, zkomoleniny, přepisy, chyby v počítání či nečitelnost textu). Jím posuzovaný případ byl podobný nyní přezkoumávanému. Městský soud v Praze opravil odůvodnění napadeného rozsudku, aniž se jednalo o opravitelnou zjevnou nesprávnost, a navíc tak učinil zcela nesrozumitelným postupem a v účastnících řízení vyvolal pochybnosti o správném znění odůvodnění rozsudku.“
34. Nejvyšší správní soud dále konstatoval, že „návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „KINEX cz“ byl podán dne 26. 10. 2012, přičemž přihláška napadené známky byla podána dne 6. 2. 1995. Návrh byl tedy podán za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., ovšem napadená ochranná známka byla přihlášena a zapsána za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., „(j)e-li podán návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky za neplatnou z důvodů jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku.“ To bylo vyjádřeno i v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 – 104, podle něhož, „(p)okud zákon č. 441/2003 Sb. dává určité osobě právo napadnout již zapsanou ochrannou známku, posoudí se procesní otázky takového podání, včetně účinků rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a toho, kdy lze návrh učinit, podle procesních norem zákona č. 441/2003 Sb. Naopak zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle zákona č. 137/1995 Sb.“ Taková situace zde byla a Městský soud v Praze také na citované ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. i na citovaný judikát poukázal. Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „KINEX cz“ byl zjevně podán podle § 31 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a stál na tvrzení důvodů neplatnosti podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., a § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb. Podání takového návrhu není časově nijak omezeno, a stejně tak není vázáno na skutečnost, zda navrhovatel mohl být účasten původního řízení a vznést v něm námitky, a zda tak učinil, či nikoliv; z toho plyne, že délku doby mezi zápisem napadené ochranné známky a podáním návrhu na prohlášení její neplatnosti nelze přičítat navrhovateli k tíži, stejně tak jako skutečnost, že jeho právní předchůdce nepodal v řízení o přihlášce ochranné známky „Kinex cz“ námitky proti zápisu. K prohlášení neplatnosti může dojít buď na základě návrhu, nebo z vlastního podnětu úřadu. Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být podle § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. odůvodněn a doložen důkazy; tím je dán rozsah zkoumání platnosti napadené ochranné známky. V daném případě byl podán návrh, z jehož mezi žalovaný nevykročil. Podle § 34 odst. 3 téhož zákona Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu. Řízení tak je střetem tvrzení navrhovatele a vlastníka ochranné známky, pokud ten

práva k vyjádření využije. Povinností žalovaného ve správním řízení pak je posoudit pohledem návrhových důvodů a uplatněných proti tvrzení, zda napadená ochranná známka v době svého přihlášení neměla být zapsána. Rozhodné časové období, k němuž je zkoumána zápisná způsobilost, je doba podání přihlášky a doba zápisu. V rozhodné době návrhem namítané důvody neplatnosti ochranné známky byly následující. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. bylo mj. vyloučeno zapsání označení odporujícího veřejnému pořádku nebo dobrým mravům [písm. f)], označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb [písm. g)], a podle § 3 odst. 1 téhož zákona Úřad nemohl zapsat označení shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Žalovaný shledal naplnění důvodů k prohlášení neplatnosti ochranné známky podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona. Ochranná známka by však po nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. nemohla být prohlášena za neplatnou, pokud by její zápis byl v souladu s tímto zákonem (§ 52 odst. 1 poslední věta). Proto žalovaný i jeho předseda shodně poukázali i na odpovídající ustanovení tohoto zákona. Téměř shodné znění lze shledat u ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., stejně tak je obdobné znění ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Pokud jde o nedostatek dobré víry podle písm. m) téhož ustanovení (jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře), vycházel žalovaný z názoru vysloveného Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, podle něhož lze nalézt jeho obdobu v zákoně č. 137/1995 Sb. v § 2 odst. 1 písm. f) a g). Lze zde jen podotknout, že tento rozsudek se vztahoval k důvodům zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.“

35. Nejvyšší správní soud vytknul zdejšímu soudu, že se výslovně nezabýval žalobní námitkou, že předseda žalovaného nevzal v úvahu některá žalobcova odvolací tvrzení s poukazem na koncentrační zásadu řízení; žalobce se s poukazem na správní řád domníval, že v řízení neměla být uplatněna. Městský soud tuto žalobní námitku opomenul vypořádat a současně žalovanému vytkl nedostatek skutkových zjištění, který by však žalovaným tvrzenou koncentrací řízení rovněž vylučoval. Opomenutí pro věc rozhodné žalobní námitky zakládá nepřezkoumatelnost rozsudku, k níž musí kasační soud přihlížet nad rámec kasačních důvodů (§ 109 odst. 4 s. ř. s.). Současně Nejvyšší správní soud vyjádřil názor odlišný od názoru zdejšího soudu a to, že skutkový stav zjištěný žalovaným je nutno považovat za dostatečný.
36. *Podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.*
37. *Podle § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku.*

Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

38. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 2011, čj. 1 As 50/2011-104, pokud zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dává určité osobě právo napadnout již zapsanou ochrannou známku, posoudí se procesní otázky takového podání, včetně účinků rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, a toho, kdy lze návrh učinit, podle procesních norem zákona č. 441/2003 Sb. Naopak zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle norem zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (srov. § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.).

39. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120: I. ustanovení § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách, neumožňuje Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. jeho předsedovi přihlížet k doplnění námitek a důkazům předloženým na jejich podporu po uplynutí námitkové lhůty. Takto stanovená koncentrace řízení však v zásadě neomezuje rozsah v žalobě uplatněných hmotněprávních námitek.

II. Vzhledem k požadavku přísně individualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví v posuzování konkrétních ochranných známek. Tato praxe však může spočívat v ustálených postupech a metodách, jež Úřad průmyslového vlastnictví při jejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat, zda případy, jež měly tuto praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné. Pokud tomu tak není, je porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyloučeno.“

III. Význam slovního výrazu, resp. jeho konotace se vždy rodí v určitém kontextu a nejsou tedy dány a priori coby jakási pevně daná vlastnost konkrétního slova či slovního spojení. Bez kontextuálního zasazení tudíž ani nelze učinit závěr o popisnosti určitého slovního prvku a jeho menší distinktivitě ve vztahu k daným výrobkům a službám.

40. *Podle § 4 písm. g) a m) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.*

41. *Podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách ze zápisu do rejstříku je vyloučeno f) označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, g) označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb,*

42. Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, č. j. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde

neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

43. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.
44. Ze správního spisu soud ověřil smlouvu o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 podepsanou mezi prodávajícím: KINEX, a.s. Bytča, IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, Slovenská republika, zastoupeným Ing. I. K., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a místopředsedou představenstva, a kupujícím: KINEX, CZ s.r.o., IČ: 629 17 455, se sídlem Praha 9, Česká republika, zastoupeným J. Ř., jednatelem. Obsahem této smlouvy jsou podmínky, za nichž se budou realizovat kupní smlouvy od 1. 7. 1995 do 31. 12. 1999 mezi stranami. Smlouva byla doplněna třemi dodatky prodlužujícími dobu trvání smlouvy do 31. 12. 2001, resp. 31. 12. 2002, resp. do 31. 12. 2003. všechny dodatky byly za slovenskou stranu podepsány Ing. P. O., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a členem představenstva, který byl v posledním dodatku nahrazen Ing. M. Ť., členem představenstva. Za českou stranu podepisoval pouze J. Ř., jednatel.
45. Ze správního spisu soud ověřil kopii dopisu Patentové, známkové a advokátní kanceláře, která jménem navrhovatele dne 25. 6. 2008 vyzvala majitele napadené ochranné známky, aby upustil od užívání samostatného označení „KINEX“ a žádá jej, aby při svých obchodních aktivitách používal ochrannou známku „KINEX cz“ v jejím úplném znění. Doklad předložen spolu s doplněním rozkladu a vyloučen odvolacím orgánem s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, a soudu předložen znovu s žalobou.
46. Spolu s žalobou byla soudu předložena fotokopie čestného prohlášení Ing. I. K., nar. ..., ze dne 13. 12. 2013, v němž uvedl, že v době své funkce generálního ředitele, resp. statutárního zástupce KINEX a.s. Bytča, od 28. 4. 1993 do 22. 8. 1995, a od 23. 8. 1995 do 14. 11. 1996, spolupracovali se společností KINEX CZ s.r.o., tehdy obchodní společností, v rámci prodeje zboží v České a Slovenské republice. Pro lepší spolupráci uzavřeli dne 18. 5. 1995 smlouvu o uzavření budoucích smluv dne 18. 5. 1995, a na žádost pana J. Ř. ústně souhlasil se zaregistrováním značky KINEX CZ v slovní a grafické podobě (logo) na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.
47. Z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2014, č. j. 41 Cm 87/2012-2017, soud ověřil, že na návrhu společnosti KINEX, a.s., IČO: 31 561 896, se sídlem Bytča, o ochranu práv majitele ochranné známky, ochranu firmy a ochranu proti nekalé soutěži, bylo vyhověno a výrokem I. rozhodnuto tak, že žalovaná společnost KINEX CZ s.r.o., IČ: 629 17 455, je povinna zdržet se užívání ochranné známky zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 399, a č. zápisu 151889 a dále těchto dvou označení, jakož i jakýchkoliv označení obsahujících slovní či grafický prvek KINEX, a to na měřících a rýsovacích přístrojích, nástrojích, zařízeních a potřebách, na měřidlech, na náradí a na

jejich obalech a atestech, a zdržet se nabízení a prodávání takových výrobků pod těmito označeními a ochrannou známkou, jakož i uvádění takových výrobků na trh pod těmito označeními a ochrannou známkou či jejich skladování za tímto účelem, a dále též dovozu a vývozu takových výrobků pod těmito označeními a ochrannou známkou, jakož i užívání těchto označení a ochranné známky v obchodních listinách, v reklamě, na internetu a na štítech veškerých svých provozoven a skladu.



48. Ve výroku III. byla žalované společnosti KINEX CZ s.r.o. uložena povinnost změnit svou obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovo KINEX, podat návrh na zápis takové změny obchodní firmy do obchodního rejstříku, to vše do třiceti dnů od právní moci rozsudku.
49. Ve výroku IV. byla žalované společnosti KINEX CZ s.r.o. uložena povinnost stáhnout z trhu a zničit měřicí a rýsovací přístroje, nástroje, zařízení a potřeby, měřidla, nářadí a jejich obaly a atesty, které jsou označeny ochrannou známkou zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pod č. spisu 3993 a č. zápisu 151889 nebo některým z následujících dvou označení či jakýchkoliv označením obsahujícím slovní či grafický prvek KINEX, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.



50. Všechny tři citované výroky byly posléze potvrzeny rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014-336, který mj. konstatoval, že „v tomto řízení není podstatné, zda žalovaný měl, jak tvrdí souhlas žalobce v době, kdy začínala spolupráce účastníků, podstatnou je dle soudu skutečnost, že žalovaný po roce 1999 bez souhlasu žalobce užíval sporné označení, které je způsobilé u spotřebitelů či v obchodním styku vyvolat domněnku, že zboží takto označené, charakteristické právě pro výrobky značky „KINEX“, pochází od žalobce.“

51. Městský soud v Praze při svém rozhodování o podané žalobě a přezkumu napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, se řídil citovanou ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu.
52. Pokud žalobce namítal, že Úřad průmyslového vlastnictví provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky ochranné známky a ochrannou známku zapsal do rejstříku ochranných známek, musel Městský soud v Praze konstatovat, že ze správního spisu není zcela zřejmé, zda žalovaný takovýto průzkum skutečně učinil a v jakém rozsahu, tomuto zjištění potom odpovídá současný závěr žalovaného, že zápis napadené ochranné známky byl v rozporu se zákonem č. 137/1995 Sb.
53. Pokud žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla zapsána podle zákona č. 137/1995 Sb., a že podle § 2 odst. 1 písm. g) tohoto zákona bylo vyloučeno ze zápisu označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb, a že o takové označení nejde, neboť napadená kombinovaná ochranná známka č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, a označení „CZ“ je označením původu České republiky, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.
54. Podle citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách se nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. V inkriminované věci je nesporné, že napadená ochranná známka je de facto kopií první namítané ochranné známky bývalého státního podniku KINEX se sídlem Bytča, Slovensko s právem přednosti ode dne 16. 12. 1954.
55. Navrhovatel – osoba zúčastněná na řízení, v rámci známkoprávního řízení doložil, že je podnikem známým výrobou kuličkových ložisek, specializovaným nářadím apod. od roku 1958 nesoucím název Kinex, přičemž první z jeho právních předchůdců první vznikl v roce 1906. Navrhovatel doložil Katalog svých výrobků prodávaných pod namítanými ochrannými známkami společností KIN MT Group s.r.o., Praha, platný od 1. 1. 2012. současně doložil fotografie prodejen žalobce- majitele napadené ochranné známky z let 2011 a 2012, na nichž je umístěno označení odpovídající svou podobou napadené ochranné známce i ochranným známkám navrhovatele. Připojil i Katalog výrobků žalobce z let 2009, 2010 a 2011, na nichž je uvedena napadená ochranná známka. V předložených výtiscích e-mailové korespondence žalobce z roku 2012 vysvětluje původ výrobků označených předmětnými ochrannými známkami. V jednom z e-mailů je mj. uvedeno, že žalobce byl založen v roce 1995 jako obchodní zastoupení navrhovatele v České republice, a k výrobkům nabízeným pod napadenou ochrannou známkou uvádí majitel napadené ochranné známky, že disponuje vlastní výrobní kapacitou. V jiném se informuje o propagační akci na výrobky „KINEX“ (nikoli „KINEX cz“). Podle názoru soudu se navrhovateli podařilo prokázat, že napadená ochranná známka může klamat veřejnost zejména o jakosti a zeměpisném původu výrobků. Žalovaný správní orgán proto nepochybil, rozkladovou námitku odmítl jako neodůvodněnou.
56. Koneckonců ve prospěch návrhu osoby zúčastněné – majitele namítaných ochranných známek hovoří i právní názor vyjádřený Vrchním soudem v Praze v citovaném rozsudku č. j. 3 Cmo 302/2014-336, podle něhož podstatnou je skutečnost, že žalovaný po roce 1999 bez souhlasu žalobce užíval sporné označení, které je způsobilé u spotřebitelů či v obchodním styku vyvolat domněnku, že zboží takto označené, charakteristické právě

pro výrobky značky „KINEX“, pochází od žalobce, tj. slovenské společnosti KINEX a.s., se sídlem Bytča.

57. Městský soud v Praze se dále zabýval otázkou nedostatku dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky. V inkriminované době je nesporné, že bylo současně nutno respektovat Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidovanou v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967 (publikovanou pod č. 64/1975 Sb.; dále jen „Pařížská unijní úmluva“). Výklad čl. 6 septies Pařížské unijní úmluvy provedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 24. května 2006, čj. 5 A 57/2001-43, publikovaném pod č. 926/2006 Sb. NSS, v němž uvedl, že "při výkladu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů 'zástupce' či 'jednatel', nýbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi majitelem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád". Smlouvu o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 podepsanou mezi prodávajícím: V inkriminované věci je tedy na místě přiklonit se k širšímu výkladu Nejvyššího správního soudu tzv. nevěrného agenta; při aplikaci tohoto výkladu na vztah mezi navrhovatelem na majitelem napadené ochranné známky přitom lze dospět k závěru, že zde vztah hospodářské spolupráce, a že byl dne 18. 5. 1995 stvrzen smlouvu o uzavření budoucích smluv.
58. Pokud jde o žádost žalobce o provedení výsledku Ing. I. K., nar. ..., k jeho čestnému prohlášení ze dne 13. 12. 2013, nepovažoval soud provedení tohoto důkazu za nutné. Především v tomto prohlášení není uvedeno, kdy měl být souhlas k registraci napadené ochranné známky vydán. Uvádí se pouze datum 18. 5. 1995, tedy den podpisu smlouvy o uzavření budoucích smluv. Nicméně přihlášku napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ podal podnikatel J. Ř. již dne 6. 2. 1995, tedy tři měsíce před údajným získáním souhlasu.
59. Městský soud v Praze má rovněž pochybnosti o tom, zda byl Ing. I. K. vůbec oprávněn takový souhlas udělit. Žalobce totiž současně s tímto čestným prohlášením předložil soudu rovněž výpis z Obchodního registra Okresného soudu Žilina týkající se společnosti KINEX a.s., IČO: 31 561 896, ode dne zápisu 1. 5. 1992. Z tohoto výpisu je zřejmé, že byl generálním ředitelem KINEX a.s. Bytča, od 28. 4. 1993 do 22. 8. 1995, a od 23. 8. 1995 do 14. 11. 1996. Nicméně v tomto výpisu se *expressis verbis* uvádí, že od 23. 4. 1992 do 28. 1. 1996 společnost navenek zastupují všichni členové představenstva, a to i každý samostatně. Podpisovat za společnost ve všech věcech jsou oprávněni všichni členové představenstva, přičemž je potřebný podpis vždy dvou členů představenstva. O tak závažné věci jako je souhlas se zaregistrováním značky KINEX CZ v slovní a grafické podobě (logo) na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, nemohl být Ing. I. K. oprávněn rozhodnout sám.
60. Tento názor vyjádřil Městský soud v Praze již ve svém rozsudku ze dne 23. května 2017, č. j. 8 A 20/2014 – 105.

61. V inkriminované věci je tedy nesporné, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Ve smyslu citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 lze totiž konstatovat, že přihlašovatel – J. Ř. v době podání přihlášky věděl o existenci ochranné známky navrhovatele a přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození majitele namítaných ochranných známek, a konečně neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Tento závěr mohl učinit Městský soud v Praze na základě ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k relativní neplatnosti z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách (*přihlašované označení se nezapíše na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*), když ke zjištění absolutní neplatnosti z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách (*nezapíše se označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře*) je tato judikatura plně použitelná. V obou dvou případech podstatou neuskutečnění zápisu přihlašované ochranné známky je nedostatek dobré víry přihlašovatele. V obou dvou případech je tedy nutno zkoumat tuto skutečnost. V inkriminované věci navrhovatel považoval napadenou ochrannou známku za nezákonně zapsanou, neboť jejím přihlašovatelem byla osoba, s níž spolupracoval před podáním přihlášky a s níž podepsal smlouvu o budoucích kupních smlouvách na roky 1995 až 1999. Žalobce namítal, že zákon č. 137/1995 Sb. žádné obdobné ustanovení jako je § 32 zákona o ochranných známkách z roku 2003 nemá, musel soud znovu poukázat na skutečnost, že v té době vedle tohoto zákona platila Pařížská unijní úmluva a aplikace ustanovení Pařížské unijní úmluvy o nevěrném agentovi byla tedy možná, zápis napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ byl tedy contra bonos mores.
62. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 As 245/2017-96 „V rozhodné době návrhem namítané důvody neplatnosti ochranné známky byly následující. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. bylo mj. vyloučeno zapsání označení odporujícího veřejnému pořádku nebo dobrým mravům [písm. f)], označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb [písm. g)], a podle § 3 odst. 1 téhož zákona Úřad nemohl zapsat označení shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně. Žalovaný shledal naplnění důvodů k prohlášení neplatnosti ochranné známky podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona. Ochranná známka by však po nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. nemohla být prohlášena za neplatnou, pokud by její zápis byl v souladu s tímto zákonem (§ 52 odst. 1 poslední věta). Proto žalovaný i jeho předseda shodně poukázali i na odpovídající ustanovení tohoto zákona. Téměř shodné znění lze shledat u ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., stejně tak je obdobné znění ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb. a § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Pokud jde o nedostatek dobré víry podle písm. m) téhož ustanovení (jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře), vycházel žalovaný z názoru vysloveného Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, podle něhož lze nalézt jeho obdobu v zákoně č. 137/1995 Sb. v § 2 odst. 1 písm. f) a g). Lze zde jen podotknout, že tento rozsudek se vztahoval k důvodům zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.“

63. Nejvyšší správní soud dále v již citovaném rozsudku ve věci č. j. 1 As 3/2008-195 uvedl, že v případech zmiňovaných zákonem č. 441/2003 Sb. (a jak uvedeno výše, materiálně rovněž dle zákona č. 137/1995 Sb.) je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti [srovnej § 4 písm. f) zákona], takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) zákona jinak, než jako psychologickou kategorii, by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Zdejší soud rovněž souhlasí se závěry civilních soudů, podle nichž dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností. Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé, nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepte dobré (zlé) víry (blíže k tomuto problému viz Tégl, P.: Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu. Ad notam, č. 6/2007, str. 185 - 186). Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale vědět by o ní měl, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti nevěděl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti.
64. V oblasti ochranných známek přitom bude takovou skutečností zpravidla existence nějaké další ochranné známky namítajícího (resp. práva plynoucího z takové známky), kdy pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ve věci sp. zn. 1 As 3/2008 přiklonil k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry, kdy „ke zjištění nedostatku dobré víry stačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele“.
65. Pokud jde o aplikaci judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, ač ve věci žalovaný rozhodoval podle § 4 písm. m) téhož zákona, poukazuje Městský soud v Praze na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 9 As 123/2011 – 10, v němž se konstatuje: „Rovněž je třeba uvést, že ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. stanoví, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je tedy jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) citovaného zákona, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být „zjevná“), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Rady č. 89/104/EHS (k tomu srovnej již shora

citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, a na něj navazující rozsudek ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 - 152, oba dostupné na www.nssoud.cz).

66. V obou těchto rozhodnutích pak Nejvyšší správní soud vyjádřil, že pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní *aequitas*, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních řádech, jakož i v právu Evropské unie. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník (k tomu blíže srovnej Hurdík, J.: Dobrá víra. Právník č. 5, 2007 str. 565 - 573). Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy, zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98 (týkající se ochrany majetku nabytého od nepravého dědice), publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 56/1999, str. 211, podle kterého je dobrá víra „vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře“.
67. Ze všech citovaných rozsudků Nejvyššího správního soudu vyplývá, že podstata věci ustanovení § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je identická, je to nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele ochranné známky.
68. Městský soud v Praze v této souvislosti ještě poukazuje na nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 298/09, bod 26: „Důvěra v rozhodovací činnost orgánů státu, ať už jde o rozhodování orgánů moci zákonodárné, výkonné či soudní je jedním ze základních atributů právního státu. Snaha o nastolení stavu, kdy je možno důvěřovat v akty státu a v jejich věcnou správnost, je základním předpokladem fungování materiálního právního státu. Jinak řečeno, podstatou uplatňování veřejné moci v demokratickém právním státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR) je princip dobré víry ve správnost aktů veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z normativního právního aktu nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního základního práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip presumpce správnosti aktu veřejné moci. Z ústavněprávních hledisek je proto stěžejí akceptovatelné, pokud orgán veřejné moci při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumá a osvědčí určité skutečnosti, čímž vyvolá v jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto skutečností a v samotný akt státu, aby následně konstatoval, že ani tak není možné dříve zjištěná pochybení odstranit, resp. předchozí protiprávní stav napravit (viz též nálezy sp. zn. I. ÚS 544/06).“
69. V inkriminované věci žalovaný zjištěný protiprávní stav napravit a napadenou kombinovanou ochrannou známkou č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ prohlásil za neplatnou s účinky *ex tunc*.
70. Pokud žalobce namítal, že napadená ochranná známka nebyla zapsána pro shodné nebo podobné výrobky jako namítané ochranné známky, konstatuje Městský soud v Praze, že

s touto námitkou se v rozhodnutí o rozkladu dostatečně vypořádal již odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, bod 55, v němž se uvádí: „Konečně ke stížnostní námitce, že předmětná ochranná známka neměla být prohlášena za neplatnou v celém rozsahu zboží a služeb, nýbrž pouze ve vztahu k 21. třídě Niceské dohody, soud uvádí, že přihláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, které jsou obecně nezávislé na seznamu výrobků a služeb. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se proto na ni hledí tak, jako by nebyla nikdy zapsána.“

71. Žalobce dále namítal, že žalovaný nevzal při rozhodování o rozkladu v úvahu doklady předložené dne 26. 6. 2013 společně s rozkladem:

Kopie emailu ze dne 3. 12. 2012, jímž společnost KINEX BEARINGS a.s. údajně sděluje zákazníkovi, že měřidla a měřicí pomůcky nevede ve své nabídce od roku 2008

Výtisk informativního elektronického výpisu z obchodního rejstříku Slovenské republiky ohledně společnosti KINEX BEARINGS, a.s., pořízeno z webové stránky www.ifirmy.sk

Kopie dopisu navrhovatele ze dne 25. 6. 2008 adresovaného majitelovi, jímž ho vybízí, aby upustil od užívání samostatného označení „KINEX“ a žádá jej, aby při svých obchodních aktivitách používal ochrannou známku „KINEX cz“ v jejím úplném znění

72. Městský soud v Praze musel stejně jako žalovaný v napadeném rozhodnutí tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou, a to s poukazem na zásadu koncentrace řízení, když ze správního spisu ověřil, že řízení v této věci bylo zahájeno dne 26. 10. 2012 návrhem společnosti KINEX, a.s., se sídlem Bytča, na prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ za neplatnou, a že žalobce byl s tímto návrhem seznámen a vyjadřoval se k němu již dne 10. 12. 2012, přičemž své vyjádření doplnil dne 5. 3. 2013. Všechny tři konkretizované doklady předložené až dne 26. 6. 2013, musel žalobce k dispozici s ohledem na jejich datum v době podání svého vyjádření k návrhu dne 10. 12. 2012, resp. 5. 3. 2013. Proto žalovaný správně v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu tyto doklady vyloučil, neboť se nejedná o doklady náležející do kategorie důkazů, které žalobce nemohl uplatnit dříve.
73. Pokud žalobce v této souvislosti se dovolával § 89 odst. 2 správního řádu, podle něhož *odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem*, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Je-li ve větě první ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu stanoveno, že odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a předcházejícího řízení s právními předpisy, a to v plném rozsahu, znamená to, že při posuzování souladu odvoláním (zde rozkladem) napadeného rozhodnutí s právními předpisy a při posuzování v souladu řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo rovněž s právními předpisy, není správní orgán vázán námitkami, které jsou v odvolání uvedeny, z hlediska v souladu s právními předpisy musí jak napadené rozhodnutí, tak předcházející řízení, posoudit v celém rozsahu.
74. Žalovaný v inkriminované věci přezkoumal zákonnost prvostupňového rozhodnutí, včetně jemu předcházejícího řízení, a dospěl k závěru, že nedošlo k porušení zákona. Skutečnost, že nepřihlédl k důkazům, které měl žalobce k dispozici v průběhu

prvostupňového řízení, a které uplatnil opožděně, není podle názoru soudu porušením § 89 odst. 2 správního řádu.

75. Jak vyplývá z konstantní judikatury, správní orgán je povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To vyjadřuje zásadu materiální pravdy (viz § 3 správního řádu), podle níž ve spojení s § 50 a § 52 správního řádu správní orgán opatřuje potřebné podklady pro vydání rozhodnutí, a v inkriminované věci správní orgán seznámil žalobce s podklady řízení a vyzval ho k vyjádření, žalobce se vyjádřil dne 10. 12. 2012, resp. 5. 3. 2013, v uvedené době měl žalobce k dispozici písemnosti, které předložil později s rozkladem, avšak nepředložil je. Pokud žalovaný akceptoval i podklady dodané po uplynutí zákonné stanovené lhůty, jednalo by se o postup nesprávný, protože by tak došlo k porušení zásady koncentrace řízení tak, jak je v § 82 odst. 4 správního řádu stanovena.
76. Poté co Nejvyšší správní soud zrušil předchozí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2017, a zavázal zdejší soud k nápravě vad, které spočívaly jednak ve vyhotovení rozsudku, a jednak v tom, že se soud nevypořádal s jednou ze žalobních námitek, Městský soud v Praze znovu přezkoumal rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo v rozsahu námitek tak, jak byly uplatněny v podané žalobě a dospěl tedy k závěru, že žaloba nebyla podána z větší části důvodně.
77. *Podle § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.*
78. Podle citovaného ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách se sice mohl navrhovatel domáhat prohlášení neplatnosti napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“, nicméně podle názoru soudu z písemností založených ve správním spise lze mít za to, že strpěl její užívání po dobu delší pět let. Městský soud v Praze proto dospěl k názoru, že závěr správního orgán prvního stupně, jakož i žalovaného, o tom, že byly shledány důvody pro neplatnost napadené ochranné známky s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona o ochranných známkách tedy nebyly dány. Z argumentace správního orgánu prvního stupně, resp. orgánu rozkladového v žalobou napadeném rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV se podle názoru soudu je zřejmé, že se skutkovými zjištěními, ale především s právní úpravou, která měla být ve věci aplikována, zabývaly nedostatečně, čímž způsobily nepřezkoumatelnost uvedeného rozhodnutí.

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

79. Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), znovu přezkoumal napadený postup správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního zrušil pro **nepřezkoumatelnost** spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.
80. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 3.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za čtyři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, sepsání žaloby a 2x účast při jednání, 4x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 16.456 Kč, včetně 21 % DPH.
81. Rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

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

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

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 12. dubna 2018

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu