



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **KMITEX s.r.o., IČ: 629 17 455, (do 18. 11. 2015 KINEX CZ s.r.o.)**, se sídlem Praha 9, Novovysočanská 537/31, zastoupen JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem v Brně, Slovákova 11, **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, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, 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 15.342 Kč k rukám zástupce JUDr. Petra Schlesingera, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**
- III. Osoba zúčastněná nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 27. 1. 2014 domáhal 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.

Přihlášku napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX cz“ podal podnikatel J. Ř., obchodní jméno: J. Ř. – BIKES, IČ: 438 77 435, s místem podnikání Praha 4, Na strži 1204, dne 6. 2. 1995 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. Přihlašovatel posléze 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.



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, remeselnícke a meriace nástroje a potreby, ocelové meradlá, posuvné meradlá a hlbkomery, nože do strojov podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



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.



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.

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 prodáváných 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.kinexc.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 prodáváných 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).

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 měřící 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).

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.

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.

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 dospěl 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. Navrhovatel 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.

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.*“

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.

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.

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.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí s tím, 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.

Žalobce namítal, že osoba zúčastněná věděla o zápisu napadené ochranné známky a v zákonné lhůtě nepodala námitky.

Žalobce namítal, že Úřad průmyslového vlastnictví provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky ochranné známky a ochrannou známkou zapsal do rejstříku ochranných známek.

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.

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.

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.

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.

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.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 17. 2. 2014 navrhl, 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.

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.

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 odchylující 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.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 23. 5. 2017, při němž účastníci setrvali na svých dosavadních písemných vyjádřeních. Žalobce 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.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

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.

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.

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.

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.).

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.

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,

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.

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.

Ze správního spisu soud ověřil smlouvu o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 podepsanou mezi prodávajícím: KINEX, a.s. Bytča, IČ: 315 61 896, se sídlem Bytča, Slovenská republika, zastoupeným Ing. I. K., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a místopředsedou představenstva, a kupujícím: KINEX, CZ s.r.o., IČ: 629 17 455, se sídlem Praha 9, Česká republika, zastoupeným J. Ř., jednatelem. Obsahem této smlouvy jsou podmínky, za nichž se budou realizovat kupní smlouvy od 1. 7. 1995 do 31. 12. 1999 mezi stranami. Smlouva byla doplněna třemi dodatky prodlužujícími dobu trvání smlouvy do 31. 12. 2001, resp. 31. 12. 2002, resp. do 31. 12. 2003. všechny dodatky byly za slovenskou stranu podepsány Ing. P. O., generálním ředitelem a předsedou představenstva, a Ing. J. Ď., obchodně-finančním ředitelem a členem představenstva, který byl v posledním dodatku nahrazen Ing. M. Ě., členem představenstva. Za českou stranu podepisoval pouze J. Ř., jednatel.

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.

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.

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.

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.

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 ochranná známka „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.

V inkriminované době bylo totiž 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.

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.

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 Okresního 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.

Nicméně Městský soud v Praze po přezkoumání napadeného rozhodnutí v rozsahu všech námitek uplatněných v podané žalobě dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Soud má za to, že tak, jak byly v rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, učiněny závěry ohledně nedostatků dobré víry, že jsou nedostatečně odůvodněné. Přihláška napadené ochranné známky ve znění „KINEX.CZ“ byla podána dne 6. 2. 1995 a v podstatě po následujících 16 nebo 17 let proti ní nebyly vzneseny ze strany osoby zúčastněné, resp. původního majitele namítaných ochranných známek, slovenské společnosti KINEX a.s. žádné výhrady, které by zpochybňovaly její platnost, její rozlišovací způsobilost nebo dokonce otázku dobré víry. Přitom je třeba podle názoru soudu přihlédnout i k tomu, že navrhovatel na straně jedné a žalobce jako majitel ochranné známky na straně druhé nebyly pro sebe neznámé subjekty, které by o sobě nic nevěděly, ale naopak nejméně od roku 1995 mezi nimi existovala úzká obchodní spolupráce, takže lze mít za to, že minimálně mohly být tedy o svých obchodních aktivitách a skutečnostech nebo okolnostech, které s tím souvisely, informovány.

V každém případě je pak zřejmé, že nejpozději od roku 2008 navrhovatel věděl o existenci ochranné známky KINEX.CZ a proti jejímu užívání nic nenamítal. Z dopisu Patentové, známkové a advokátní kanceláře, která jménem navrhovatele dne 25. 6. 2008 vyzvala žalobce, aby upustil od užívání samostatného označení „KINEX“ a žádala jej, aby při svých obchodních aktivitách používal ochrannou známku „KINEX.CZ“ v jejím úplném znění, je totiž zřejmé, že výhrady směřovaly proti tomu, že žalobce neoprávněně používá navrhovatelovu ochrannou známku ve znění KINEX, ale proti užívání ochranné známky KINEX.CZ žádné výhrady z jakéhokoliv důvodu, který by byl z hlediska známkoprávního relevantní vůbec nic nenamítal. Z čl. VIII. smlouvy o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995 vyplývá, že firma KINEX a.s. Bytča povoluje používat ochrannou známku KINEX firmě KINEX CZ s.r.o. po dobu platnosti smlouvy o uzavření budoucích smluv ze dne 18. 5. 1995. Nicméně ze správního spisu nelze zjistit, jak to bylo s platností této smlouvy v roce 2008.

Změna popsaného stavu nastal až v roce 2012, když byl podán návrh na prohlášení kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ za neplatnou, aniž by podle názoru soudu bylo zřejmé, jaká podstatná skutečnost se v mezidobí odehrála. Za tohoto stavu věci soud má za to, že byl nedostatečně zjištěn skutkový stav, a že závěry, jimiž žalovaný odůvodnil své závěry, jsou ve značné míře pouze spekulativní. Na základě tedy těchto skutečností dospěl soud k závěru, že je na místě žalobou napadené rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení, v němž doplní podklad pro rozhodnutí o skutečnosti podstatné a znovu ve věci rozhodne.

Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 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 z žaloby, dále náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 3.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, účast při jednání, a 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 15.342 Kč, včetně DPH ve výši 21%.

Rozhodnutí o nepřiznání náhradě nákladů řízení osobě zúčastněné soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V inkriminované věci soud jí žádné povinnosti neuložil a důvody zvláštního zřetele hodných nebyly shledány.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení 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 počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje,

v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

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

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

V Praze dne 23. května 2017

**JUDr. Slavomír Novák, v.r.
předseda senátu**

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková