



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: **NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ: 255 01 356**, se sídlem Brno, Bratislavská 884/23d, zastoupen JUDr. Pavlínou Urbancovou, advokátkou v Brně, Křenová 52, **za účasti:** Mgr. Z. J., B., zastoupena Mgr. Rudolfem Šnajderem, advokátem v Brně, Ptašinského 4, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 10. 2013, č. j. O-489958/D10572/2013/ÚPV a č. j. O-489958/D10582/2013/ÚPV,

T a k t o:

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- 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 10. 12. 2013 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví 10. 10. 2013, č. j. O-489958/D10572/2013/ÚPV a č. j. O-489958/D10582/2013/ÚPV, kterým byly zamítnuty rozklady přihlašovatelky Mgr. Z. J. a namítající společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ: 255 01 356, proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 1. 2013 o zamítnutí přihlášky barevné kombinované ochranné známky sp. zn. O-489958 ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ pro část výrobků a služeb.

Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 334481 ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 30. 10. 2013 s právem přednosti ode dne 3. 11. 2011 pro služby zařazené do třídy 35: inzertní, reklamní a propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketing podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ 25501356, podala dne 2. 2. 2012 námitky proti zápisu barevného kombinovaného označení zn. sp. O-489958 ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ podle § 7 odst. 1 písm. g) 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. Namítala, že jí svědčí práva k nezapsanému označení, které je naprosto shodné s podobou znění přihlašovaného kombinované ochranné známky, a že toto logo užívá kontinuálně od roku 2006 při své podnikatelské činnosti pro shodné a podobné výrobky nebo služby uvedené v přihlášce, přičemž toto označení nemá pouze místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo přede dnem podání přihlášky.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 1. 2013 byla zamítnuta přihláška barevné kombinované ochranné známky sp. zn. O-489958 ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ pro výrobky a služby zařazené do třídy 16: učební pomůcky kromě přístrojů (učebnice a pracovní sešity); do třídy 41: výchova a vzdělávání, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání a organizace odborných kurzů, seminářů, vydavatelská činnost podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pro služby zařazené do třídy 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb zůstává seznam nezměněn. Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. i), k) zákona o ochranných známkách se zamítají.

Správní orgán prvního stupně tedy částečně zamítnul napadenou přihlášku ochranné známky pro výrobky a služby ve třídách 16 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s tím, že namítající předloženými doklady prokázal, že před podáním napadené přihlášky ochranné známky kontinuálně (minimálně od roku 2007) užíval namítané označení, které je shodné s přihlašovanou ochrannou známkou, pro vydávání a distribuci učebnic a učebních pomůcek v rámci České republiky, přičemž toto označení s ohledem na délku a rozsah užívání překonalo místní dosah. Je tedy evidentní, že na nakladatelské a vydavatelské činnosti namítajícího se podílela i přihlašovatelka, neboť na převážné většině titulů figuruje jako odpovědná redaktorka (což koresponduje se skutečností, že přihlašovatelka byla od vzniku společnosti namítajícího až do svého odvolání jejím

jednatelem). Z dokladů předložených přihlašovatelkou je evidentní, že mezi ní, matkou přihlašovatelky a namítajícím probíhají spory, přičemž přihlašovatelka podala napadenou přihlášku ochranné známky, neboť byla přesvědčena, že jí k označení náleží veškerá práva, protože dle svých slov označení vymyslela a je také autorkou publikací vydávaných namítajícím pod dotčeným označením. Pokud jde o přihlášené výrobky a služby, shodnými nebo podobnými s výrobky a službami namítanými jsou výrobky a služby ve třídách 16 a 41 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, neboť namítající prokázal užívání namítaného označení při vydávání a distribuci učebnic a učebních pomůcek, jakož i pro poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání a vydavatelství. Pro služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb zůstal seznam nezměněn.

Pokud jde o námitky podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, správní orgán prvního stupně konstatoval, že z namítajícím předložených dokladů nelze seznat, že by napadená přihláška ochranné známky byla podána ve zjevně nedobré víře, jak to předpokládá toto zákonné ustanovení. Z námitek je navíc zřejmé, že v podání přihlášky napadené ochranné známky se spatřuje především zásah do svých soukromých práv, na což pamatuje ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona. Správní orgán prvního stupně dospěl k závěru, že nebylo možno shledat, že by jednání přihlašovatelky bylo v době podání napadené přihlášky ochranné známky v nedobré víře, neboť v podání přihlášky ochranné známky spatřovala ochranu svých práv, o nichž se domnívala, že jí náleží, a proto námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona posoudil jako neodůvodněné. Jako neodůvodněné byly rovněž zamítnuty námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, neboť namítající dostatečně nedoložil, že mu svědčí autorská práva k namítanému označení.

Prvostupňové rozhodnutí bylo napadeno rozklady jak přihlašovatelky, tak i namítajícího. Oba rozklady byly zamítnuty žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 10. 2013, č. j. O-489958/D10572/2013/ÚPV a č. j. O-489958/D10582/2013/ÚPV,

V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný uvedl, že přihlašované označení je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, autorským dílem, neboť kombinace slovních a grafických prvků napadeného označení vykazuje určité rysy tvůrčí činnosti a je možno hovořit o grafickém díle. Žalovaný se proto zabýval otázkou autorství s tím, že autorské právo spočívá na principu neformálnosti, nevzniká tedy zápisem do rejstříku, ale samotným vytvořením takového díla, které splňuje znaky autorského díla stanovené zákonem. Podle zákonné fikce je autorem díla ten, kdo dílo vytvořil a jehož jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle, není-li prokázán opak. Tedy v případě sporu o to, kdo je autorem díla, je nutno tuto skutečnost prokázat, přičemž k prokázání autorství mohou sloužit jakékoli důkazy a skutečnosti (např. smlouva o vytvoření díla, skici, návrhy, svědecké výpovědi, smlouva o užití díla atp.). Přihlašovatelka v průběhu řízení trvala na svém názoru, že je autorkou dotčeného označení, které bylo přihláшено k ochraně napadenou přihlášku ochranné známky, avšak nepředložila jakýkoli důkaz na podporu tohoto svého tvrzení. Namítající uvedl, že je osobu oprávněnou z titulu autorského práva, a předložil prohlášení své zaměstnankyně, Mgr. V. Š., že vytvořila návrh slovního spojení ve znění „DUHOVÁ ŘADA" pro řady učebnic vydávaných společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (viz důkaz č. 19). Mgr. Š. uvedla, že autorem grafické podoby označení

„DUHOVÁ ŘADA“ je pan M. B., a že tato podoba je uváděna na učebnicích společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. od roku 2006. Pravdivost tohoto prohlášení byla zpochybněna přihlašovatelkou, avšak přihlašovatelka nepředložila k svému tvrzení žádný důkaz. Otázka autorství k dotčenému označení zůstává tedy nadále sporná a jediným orgánem příslušným k rozhodnutí v této věci je soud, neboť důkazy předložené oběma stranami v průběhu řízení neposkytly dostatečné informace, z nichž by bylo možné vyvodit jednoznačný závěr o autorství. Žalovaný konstatoval, že namítající jednoznačně neprokázal, že mu svědčí autorské právo, a že je tudíž osobou oprávněnou podat námitky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, neboť přesvědčivě nedoložil, že údajní autoři, tj. Mgr. V. Š. a pan M. B., pro něj na objednávku toto dílo vytvořili. Majetkové právo opírá namítající pouze o prohlášení Mgr. Š., aniž by byl schopen předložit např. písemnou objednávku loga, doklad o zaplacení za vytvoření autorského díla, písemný souhlas s užíváním předmětného díla apod. Autorství obou jmenovaných navíc svým tvrzením zpochybňuje přihlašovatelka, která se k autorství označení sama hlásí. Na základě těchto skutečností žalovaný dospěl k závěru, že namítající neunesl důkazní břemeno a námitky je nutno jako nedůvodné zamítnout. Nicméně ani přihlašovatelka neprokázala své autorství k předmětnému označení. Pokud skutečně toto označení sama vymyslela dva až tři roky předtím, než vyšlo první dílo této řady, mohla si podat přihlášku ochranné známky již v této době a namítajícímu udělit licenci k užívání ochranné známky, jak ostatně učinila její matka, Mgr. Z. R., v případě své ochranné známky č. 187475 ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO“.

Žalovaný se dále zabýval námitkami podanými podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a uvedl, že správní orgán prvního stupně se řádně a dostatečně vypořádal s tvrzením namítajícího, že přihlašovatelka podala svou přihlášku označení „DUHOVÁ ŘADA“ v zjevně nedobré víře ve smyslu ustanovení § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, přičemž namítající ničeho nenamítal proti posouzení jeho námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona (jako relativní důvod zápisné nezpůsobilosti) namísto posouzení podle ustanovení § 4 písm. m) téhož zákona (absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti). Žalovaný přisvědčil namítajícímu, že pro zjištění toho, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, musí být splněny zásadně tři podmínky, a sice zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla nebo vzhledem k okolnostem měla vědět o právu jiné osoby na shodné nebo podobné označení, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnit.

Ze spisového a důkazního materiálu a z vyjádření účastníků řízení vyplývá, že přihlašovatelka o právu namítajícího věděla. V době, kdy bylo namítané označení vytvořeno, působila jako jednatelka společnosti namítajícího, v této době namítající užíval namítané označení, aniž by přihlašovatelka proti jeho užívání cokoli namítala nebo podnikala. Namítající dovozoval nedobrou víru přihlašovatelky z faktu, že došlo ke změně v osobách jednatelů, přihlašovatelka byla odvolána, a proto jako odvetný akt, podle názoru namítajícího, podala napadenou přihlášku ochranné známky. Žalovaný konstatoval, že závěry namítajícího o zlé víře přihlašovatelky jsou spíše spekulativního rázu, když z předložených důkazů vyplývá, že byla z funkce odvolána dne 9. 5. 2011 a napadená přihláška ochranné známky byla podána teprve dne 3. 11. 2011. Navíc přihlašovatelka, ač neúspěšně, činila další kroky směřující k setrvání ve společnosti namítajícího. Z vyjádření přihlašovatelky vyplývá, že se domnívala, že práva k označení „DUHOVÁ ŘADA“ náleží její osobě, ačkoli k tomu nepředložila žádný důkaz. Podle žalovaného tedy po subjektivní stránce přihlašovatelka nejednala v nedobré víře v úmyslu poškodit namítajícího. Z dalších okolností případu je

evidentní, že přihlašovatelka podala napadenou přihlášku nikoli ze spekulativních důvodů, ale spíše z důvodu ochrany svých práv, o kterých se domnívala, že jí náleží, a to zejména v souvislosti s dlouholetou činností v oblasti nakladatelské, když většinu svého působení v této oblasti zahrnovala činnost pro namítajícího. Nelze tedy dospět k jednoznačnému a kategorickému závěru, že přihlašovatelka podala svou přihlášku ochranné známky ve znění „DUHOVÁ ŘADA" v nedobré víře, a tudíž je nutno námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách zamítnout jako neodůvodněné.

Následně se žalovaný zabýval námitkami podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, podle něhož může podat námitky uživatel nezapsaného nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá pouze místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před podáním přihlášky shodné nebo podobné ochranné známky. Užívání nezapsaného nebo jiného označení je třeba doložit v takovém rozsahu, aby Úřad mohl konstatovat, že přihlášené označení zasahuje do starších práv namítajícího.

Pokud jde o oprávněnost či neoprávněnost užívání tohoto označení namítajícím v návaznosti na tvrzení přihlašovatelky, žalovaný uvedl, že z předložených důkazů a tvrzení stran je nesporné, že označení „DUHOVÁ ŘADA“, včetně grafického ztvárnění, bylo vytvořeno pro účely označování výrobků (knih, učebnic) nové edice, které vydával namítající, společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Namítající byl v době vytvoření a následně poté byl jediným uživatelem tohoto označení a po řadu let (minimálně do května roku 2011) nebylo sporu o tom, že namítající užívá toto označení po právu při své podnikatelské činnosti, pro označování svých výrobků či služeb (např. vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s vydáváním nových učebnic atp.). Žalovaný přisvědčil tvrzení namítajícího, že označení „DUHOVÁ ŘADA“ bylo užíváno i na jiných knihách/učebnicích než těch, jejichž autorkou byla přihlašovatelka či její matka, paní Mgr. Z. R. (viz doklady č. 8 a 9 - Zeměpis Amerika, Afrika, autoři Hana Svatoňová, Jaromír Kolejla, Petr Chalupa, Dana Hübelová, Zeměpis Evropa, autoři Dana Hübelová, Petr Chalupa, Přírodopis Botanika, autoři Hana Hedbávná a kol., Dějepis Středověk a počátky novověku, autoři Libor Vykoupil, Robert Antonín, Marie Fejfušová, Přírodopis Strunatci, autoři Boris Rychnovský, Marek Odstrčil, Petra Popelková, Soňa Kubešová). Pokud se tedy přihlašovatelka domnívala, že namítající je uživatelem něčeho (věci, práva atd.), k němuž mu práva nenáleží, pak tato otázka mohla a měla být řešena v době, kdy přihlašovatelka měla možnost jako rozhodovací orgán užívání dotčeného označení ovlivnit. Nic takového však nebylo prokázáno a ani přihlašovatelka nenamítala, že by namítající užíval dotčené označení neoprávněně. Z předložených důkazů tak vyplývá, že jediným oprávněným uživatelem označení, které je předmětem napadené přihlášky ochranné známky, byl namítající, a že tak činil po právu, přičemž přihlašovatelka působila ve společnosti namítajícího od vzniku společnosti dne 26. 8. 1997 až do 9. 5. 2011, kdy byla z funkce odvolána, jako jednatelka společnosti, a až do 10. 9. 2013 také jako společník namítajícího. V těchto pozicích byla přihlašovatelka bezesporu osobou, která měla vliv na chod společnosti a musela být obeznámena s provozováním podniku, jakož i se smlouvami uzavíranými v souvislosti s provozem podniku. Podle předložených důkazů je tedy jediným držitelem práv k nezapsanému označení ve znění „DUHOVÁ ŘADA“, jež je předmětem napadené přihlášky, pouze namítající jako společnost, bez ohledu na to, kdo v té které době působil v řídicích orgánech. Přihlašovatelka žádný důkaz o tom, že by práva k dotčenému označení náležela pouze jí (např. smlouvu o vytvoření díla, souhlas s jeho užíváním, licenční smlouvu atd.), nepředložila.

Pokud jde o rozsah (kvality a intenzity) činnosti namítajícího, zejména s ohledem na nutnost prokázání překročení místního dosahu pro účely úspěšného uplatnění námitek podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, žalovaný konstatoval, že namítající prokázal, že užívání namítaného označení přesahuje místní rozsah a je dostatečné k úspěšnému uplatnění námitek podle citovaného zákonného ustanovení. Namítající prokázal užívání dotčeného označení, zejména z důkazů pod č. 5 až 10 je nepochybné, že namítající namítaným označením označoval a označuje knihy - učebnice a pracovní sešity, které vydává v rámci své podnikatelské činnosti. Rovněž důkazy pod č. 11 a 12 nasvědčují, že namítající poskytoval mj. vzdělávací služby, pořádal odborné kurzy a semináře.

Pokud jde o služby uvedené ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb u přihlašovaného označení, tj. inzertní, reklamní a propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketing, žalovaný uvedl, že ačkoli namítající dokládá, že své výrobky propaguje, nejedná o služby zařazené ve třídě 35, neboť pro potřeby třídění se službami v této třídě rozumí služby, které přihlašovatel/majitel poskytuje třetím osobám, na jejich účet, v rámci své podnikatelské činnosti (což doložená činnost namítajícího zjevně není). Nelze přisvědčit tvrzením namítajícího, že užívání namítaného označení pro služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb prokázal. Bylo předloženo nepatrné množství reklamních a propagačních materiálů, na nichž bylo ztvárněno namítané označení - tyto doklady však užívání namítaného označení pro shora uvedené služby neprokazují. Předložené reklamní a propagační materiály užívání namítaného označení pro služby ve třídě 35 neprokazují. Namítající neprokázal užívání namítaného označení pro služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, protože předložené doklady jsou jiného charakteru než jejich zařazení ve třídě 35 (jedná se o služby poskytované na účet jiné osoby). Žalovaný neakceptoval argument namítajícího, že služby uvedené ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s výrobky a službami ve třídě 16 a 41 bezprostředně a úzce souvisí, protože účely zařazení jsou naprosto odlišné. Rovněž reklamu na zadní straně učebnic, která dle namítajícího slouží jako reklamní nosič, nelze podřadit pod služby ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, neboť shodně se jedná o vlastní reklamu namítajícího, nikoli o službu poskytovanou třetím osobám, na jejich účet.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal jeho nezákonnost, spočívající především v záměně pojmů „tvrzení“ a „důkaz“, když žalovaný převzal řadu tvrzení přihlašovatelky Mgr. Z. J. týkající se podané přihlášky, ač tato tvrzení nejsou podložena žádnými relevantními důkazy, a to především části, v níž dospěl k závěru, že nebyla prokázána zlá víra přihlašovatelky ve smyslu § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

Žalobce namítal, že nezákonnost tvrzení žalovaného, že žalobcem nebylo prokázáno užívání nezapsaného označení DUHOVÁ ŘADA ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách ve vztahu ke službám třídy 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, a že tento názor není správný.

Žalobce namítal porušení procesních předpisů, a to § 8 odst. 1 a § 2 odst. 4 správního řádu, namítal, že označení DUHOVÁ ŘADA užívá komplexně na svých titulech jako

označení výrobku a také jako propagační nástroj na celou novou řadu učebnic i ostatní výrobky.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 17. 2. 2014 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 10. 10. 2013.

Žalobce ve své replice ze dne 6. 3. 2014, že přihlašovatelka byla ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky stále společníkem žalobce, jak to popisuje i sám žalovaný, a přesto podala přihlášku svým jménem, je jednoznačně důkazem toho, že nemohla být v den podání přihlášky v dobré víře a spekulativní důvody pro podání přihlášky jsou více než zřejmé.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního žalobce výslovně dne 6. 3. 2014 uvedl, že souhlasí s rozhodnutím bez jednání, žalovaný se nevyjádřil.

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 není důvodná.

Ze správního spisu soud ověřil následující skutečnosti:

Dne 7. 9. 1992 byl zapsán obchodní subjekt Z. R. – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Jako obor činnosti je uvedena mj. vydavatelská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. Následně dne 18. 5. 1993 paní Z. R. podala přihlášku slovní ochranné známky č. 187475 ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO“. Tato ochranná známka byla zapsána do rejstříku dne 25. 1. 1996.

Dne 26. 8. 1997 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně zapsána obchodní společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., IČ: 255 01 356, s předmětem podnikání mj. vydavatelství a nakladatelství. Společníky byli Mgr. Z.R., Mgr. Z. J. a Ing. J. J., jednatelem byl Mgr. Z. J. a Ing. J. J..

Dne 31. 12. 1997 uzavřela Mgr. Z. R. jako majitel ochranné známky č. 187475 ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO" výlučnou licenční smlouvu se společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Smlouva byla ukončena 31. 12. 2007.

Dne 9. 5. 2011 zanikla funkce jednatele ve společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Mgr. Z. J. a Ing. J. J. Jednatel se k témuž dni stal Bc. M. J.

Dne 29. 6. 2011 byla do obchodního rejstříku zapsána obchodní společnost Nakladatelství Nová škola Brno, s.r.o., jednatelem i společníkem je Mgr. Z. R..

Dne 10. 5. 2011 uzavřela Mgr. Z. R. jako majitel ochranné známky č. 187475 ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO" nevýlučnou licenční smlouvu jednak se společností Nakladatelství Nová škola Brno, s.r.o. a jednak s Mgr. Z. J..

Dne 3. 11. 2011 podala Mgr. Z. J. přihlášku ochranné známky zn. sp. 0-489958 ve znění „DUHOVÁ ŘADA".

V rámci známkoprávního řízení o námitkách předložil namítající tyto důkazní prostředky:

1. výpis z obchodního rejstříku namítajícího pořízený ke dni 1. 2. 2012;
2. výpis z rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví týkající se přihlašované ochranné známky;
3. výpis z živnostenského rejstříku (ARES) týkající se namítajícího;
4. výpis z živnostenského rejstříku (ARES) týkající se přihlašovatelky;
5. faktury za odběr učebnic v roce 2011 (červenec - září) – označené namítajícím jako „obchodní tajemství“;
6. seznam odběratelů (distributorů knih) - označení namítajícím jako „obchodní tajemství“;
7. seznam odběratelů - základních škol - označení namítajícím jako „obchodní tajemství“;
8. vzorky učebnic (19 ks) vydaných nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Bratislavská 23d, 602 00 Brno:
 - Dějepis pro 8. ročník ZŠ - vydáno 2009, šéfredaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední straně obalu;
 - Zeměpis pro 6. ročník ZŠ - vydáno 2007, obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu, odpovědná redaktorka Mgr. M. L.;
 - Výchova k občanství pro 6. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Čítanka pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední straně obalu;
 - Výchova k občanství pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 8. ročník ZŠ - vydáno 2009, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Zeměpis pro 8. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Zeměpis pro 8. ročník ZŠ - vydáno 2009, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Čítanka pro 8. ročník ZŠ - vydáno 2009, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Zeměpis pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Dějepis pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2008, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje

- vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2008, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Čítanka pro 9. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Zeměpis pro 9. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Zeměpis pro 7. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 6. ročník ZŠ - vydáno 2007, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 6. ročník ZŠ - vydáno 2007, odpovědná redaktorka Mgr. S. K., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Slabikář pro 1. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., pedagogická spolupráce Mgr. Z. R.;
9. další vzorky učebnic vydaných nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.:
- Čítanka pro 6. ročník - vydáno 2007, autorky Mgr. M. F. a Mgr. Z. J., odpovědná redaktorka Mgr. Z. R., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední straně obalu;
 - Já a můj svět - prvouka pro 1. ročník ZŠ, vydáno 2007, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední straně obalu;
 - Chemie pro 9. ročník ZŠ - vydáno 2011, odpovědná redaktorka Mgr. Ing. L. K., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Dějepis pro 6. ročník ZŠ - vydáno 2011, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Přírodopis pro 9. ročník ZŠ - vydáno 2010, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
 - Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, vydáno 2008, odpovědná redaktorka Mgr. Z. J., obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky na přední a zadní straně obalu;
10. návrhy letáků - 8 ks - propagující knižní tituly vydané namítajícím (z textu letáků lze dovodit, že většina se vztahuje k roku 2010 (1. pol.) - viz text „nabídka platí do 30. 6. 2010“;
11. prohlášení pana D. F. ze dne 1. 2. 2012 o provedených seminářích o učebnicích a interaktivních učebnicích společnosti NOVÁ ŠKOLA s.r.o. vydávaných s označením „DUHOVÁ ŘADA“, přiložen seznam seminářů (výběr) z let 2009 - 2011, dle vyjádření D. F. bylo uskutečněno cca 200 seminářů ve všech krajích ČR, semináře byly zaměřeny na výuku s materiály vydávanými společností NOVÁ ŠKOLA s.r.o., v rámci seminářů bylo užíváno logo „DUHOVÁ ŘADA“;
12. pozvánky na předváděcí semináře (2 ks) pořádané dne 16. 5. 2011 a 16. 11. 2011 D. F., na pozvánkách se objevuje název společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., neobsahuje označení „DUHOVÁ ŘADA“;
13. leták společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - obsahuje vyobrazení přihlašované ochranné známky, není datováno;
14. objednávkový list pro rok 2009 - obsahuje nabídku učebnic „DUHOVÉ ŘADY“ (pro 1.-3. ročník ZŠ); Objednávkový list pro rok 2010 – obsahuje nabídku učebnic DUHOVÉ ŘADY (pro 1.-3. ročník ZŠ);
15. přílohu k účetním výkazům a účetní závěrce společnosti Nová škola s.r.o., včetně

- rozvahy ke dni 31. 12. 2007, výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007;
16. přílohu k účetním výkazům a účetní závěrce, včetně rozvahy ke dni 31. 12. 2008, výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008;
17. přílohu k účetním výkazům a účetní závěrce, včetně rozvahy ke dni 31. 12. 2009 a výkazu zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009;
18. výpis vydaných a prodaných titulů „DUHOVÉ ŘADY" v roce 2010;
19. prohlášení Mgr. V. Š., ze dne 30. 1. 2012, v němž deklaruje, že na objednávku zaměstnavatele (NOVÁ ŠKOLA s.r.o.) vytvořila návrh slovního spojení „DUHOVÁ ŘADA" a že grafické zpracování provedl pan M. B.. Tuto podobu užívá NOVÁ ŠKOLA s.r.o. od roku 2006.

Namítající k rozkladu a k vyjádření k rozkladu podaným přihlašovatelkou přiložil tyto doklady:

20. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2012, č. j. 35 Cm 201/2011-114 (právní moci nabylo dne 7. 12. 2012);
21. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2012, č. j. 15 Cm 110/2011-104 (právní moci nabylo dne 23. 1. 2013);
22. pracovní smlouvu uzavřenou dne 1. 11. 2010 mezi společnostmi NOVÁ ŠKOLA s.r.o. a paní Mgr. Z. J.;
23. úplný výpis z obchodního rejstříku společností Nakladatelství Nová škola Brno, s.r.o.

Přihlašovatelka v rámci řízení o námitkách v prvním stupni předložila na podporu svých tvrzení následující doklady:

24. propagační leták titulů „DUHOVÉ ŘADY", na kterých přihlašovatelka pokračovala společně se svou matkou, paní Mgr. Z. R., v jejím nakladatelství (a to v době po 9. 5. 2011, kdy byla ukončena její činnost ve společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) - leták obsahuje učebnice pro ZŠ, na titulní stráně s přihlašovanou ochrannou známkou, na letáku je uvedeno, že knihy vydává Nakladatelství Nová škola Brno, s.r.o., Francova 66, Brno;
25. výstražný dopis právního zástupce Mgr. Z. R. ze dne 11. 8. 2011 adresovaný společnosti NOVÁ ŠKOLA s.r.o., týkající se porušování práv k ochranné známce č. 187475 ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO“, Mgr. Z. R. vyzývá společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. (namítajícího) k ukončení používání označení „Nová škola" v obchodní firmě, neboť licenční smlouva, kterou propůjčila společnosti právo užívat její ochrannou známku, skončila dne 31. 12. 2007, žádá, aby slovní prvek „NOVÁ ŠKOLA" odstranili ze své obchodní firmy, svých výrobků, internetových stránek;
26. výzvu k ukončení nekalosoutěžního jednání, k ukončení porušování práv k ochranné známce a autorských práv - výstražný dopis právního zástupce Mgr. Z. R. ze dne 10. 10. 2011 “ poslední výzva před podáním žaloby, ve kterém vyzývá nejen k ukončení porušování práv k ochranné známce „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO", ale také k ukončení vydávání děl autorů, s nimiž společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. na základě souhlasných prohlášení zrušila licenční smlouvy podle autorského zákona;

27. usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. 19 Cm 189/2011-10 ze dne 9. 2. 2012, o určení společníka obchodní společnosti, žalobce Mgr. Z. R., žalovaný Bc. M. J. - výzva k zaplacení soudního poplatku;
28. kopii žaloby na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a na ochranu proti porušování práv z ochranné známky, návrh na vydání předběžného opatření - týká se zapsané ochranné známky ve znění „NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA BRNO“, jejímž majitelem je paní Mgr. Z. R., žalovaným je společnost NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. května 2013, č. j. 7 As 140/2012 – 28, oproti právní úpravě v § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která stanovila dvouletý test pro určení existence nezapsaného označení, současná úprava v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tento ani jiný časový test neupravuje, což je vyjádřením vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. října 2008, č. j. 1 As 22/2008 – 100, ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném nezapsaném označení dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána.

Pokud žalobce namítal, že nezákonnost tvrzení žalovaného, že neprokázal užívání nezapsaného označení DUHOVÁ ŘADA ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách ve vztahu ke službám třídy 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

V inkriminované věci je nesporné, že žalobce užíval nezapsané označení „DUHOVÁ ŘADA“ minimálně od roku 2007, a že toto označení je na první pohled shodné s přihlašovanou ochrannou známkou zn. sp. 0-489958. Jemné rozdíly v odstínu barev mohou být způsobeny odlišnými technikami tisku, použitým materiálem pro tisk apod. Uspořádání základních barev a grafických prvků je však shodné, jakož i grafické zpracování slovního prvku „DUHOVÁ ŘADA“. Z předložených důkazů a tvrzení přihlašovatelky a namítajícího, v tomto řízení osoby zúčastněné a žalobce, je nesporné, že označení „DUHOVÁ ŘADA“, včetně grafického ztvárnění, bylo vytvořeno pro účely označování výrobků (knih, učebnic) nové edice, které vydával žalobce, tj. NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. V době vytvoření a následně poté minimálně do května roku 2011 byl žalobce jediným uživatelem tohoto označení a nebylo sporu o tom, že užívá toto označení oprávněně při své podnikatelské činnosti, pro označování svých výrobků nebo v souvislosti s poskytováním služeb (např. vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s vydáváním nových učebnic atd.).

Označení „DUHOVÁ ŘADA“ bylo užíváno i na jiných knihách/učebnicích než těch, jejichž autorkou byla přihlašovatelka nebo její matka, paní Mgr. Z. R. (viz doklady č. 8 a 9). Pokud se tedy přihlašovatelka domnívala, že žalobce je uživatelem tohoto označení, aniž by mu k tomu náleželo právo, mohla a měla tuto otázku řešit v době, kdy měla možnost jako jednatelka této společnosti rozhodovací pravomoci. Nic takového však nebylo prokázáno a ani přihlašovatelka nenamítala, že by žalobce užíval napadené označení neoprávněně.

Z předložených důkazů vyplývá, že jediným oprávněným uživatelem označení, které je předmětem napadené přihlášky ochranné známky, byl žalobce, a že tak činil po právu, přičemž přihlašovatelka působila ve společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. od vzniku společnosti dne 26. 8. 1997 až do 9. 5. 2011, kdy byla z funkce odvolána, jako jednatelka společnosti, a až do 10. 9. 2013 také jako společník. Podle předložených důkazů je tedy jediným držitelem práv k nezapsanému označení ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ pouze žalobce NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. bez ohledu na to, kdo v té které době působil v řídicích orgánech. Přihlašovatelka žádný důkaz o tom, že by práva k nezapsanému označení náležela pouze jí (např. smlouvu o vytvoření díla, souhlas s jeho užíváním, licenční smlouvu atd.), nepředložila.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že žalobce prokázal, že je uživatelem nezapsaného namítaného označení, a že jeho užívání přesahuje místní rozsah a je dostatečné k úspěšnému uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Žalovaný poté zkoumal, pro které výrobky a služby žalobce užívání tohoto označení prokázal. Konstatoval, že z důkazů pod č. 5 až č. 10 je nepochybné, že namítaným označením žalobce označoval a označuje knihy - učebnice a pracovní sešity, které vydává v rámci své podnikatelské činnosti. Rovněž důkazy pod č. 11 a č. 12 nasvědčují poskytování vzdělávacích služeb, pořádání odborných kurzů a seminářů. Pokud jde o přezkoumávání shodnosti nebo podobnosti služeb uvedených ve třídě 35 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, tj. inzertní, reklamní a propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketing, žalovaný konstatoval, že jejich poskytování žalobce nedoložil.

Žalobce považoval v podané žalobě tento závěr za nezákonný, nicméně žádný důkaz Městskému soudu v Praze nepředložil. Skutečnost, že žalobce své výrobky propaguje, neznamená ještě, že poskytuje služby podle třídy 35, neboť pro potřeby třídění se službami v této třídě rozumí služby, které přihlašovatel poskytuje třetím osobám, na jejich účet, v rámci své podnikatelské činnosti, což zdokladována činnost žalobce zjevně není.

Městský soud v Praze musel tuto námitku žalobce odmítnout jako neodůvodněnou a poukazuje na ustálenou judikaturu Soudního dvora, (dále jen SDEU), který ve věci C-420/13

Netto Marken-Discount AG & Co. KG v. Deutsches Patent- und Markenamt, mj. uvedl v deváté verzi Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, která vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2007 a byla doslovně převzata do desáté verze, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2012, obsahuje Niceské třídění následující záhlaví třídy 35, která se týká služeb: „Propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce.“

Vysvětlivky k této třídě znějí takto: „Třída 35 obsahuje zejména služby, které poskytují osoby nebo organizace, jejichž cílem je hlavně: 1. pomoc při provozu a řízení podniku nebo 2. pomoc při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního

podniku, jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním veřejnosti, prohlášeními nebo inzeráty a používají všechny možné prostředky sdělovací, týkající se všech druhů zboží nebo služeb.

Abecední seznam Niceského třídění zařazuje do výše uvedené třídy 35 mj. „obchodní reklamu (pro třetí osoby –)“.

Třída 35 obsahuje zejména:

- shromažďování, ve prospěch ostatních, různého zboží (s výjimkou přepravy tohoto zboží) tak, aby si zákazníci mohli toto zboží pohodlně prohlédnout a nakoupit; takové služby mohou být poskytovány maloobchody, velkoobchody, pomocí objednávkových katalogů nebo elektronických médií, např. prostřednictvím internetových stránek nebo teleshoppingu;
- služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i kompilaci matematických a statistických údajů;
- služby reklamních agentur, jakož i služby, jako jsou distribuce prospektů přímo nebo poštou nebo distribuce vzorků. Tato třída může zahrnovat i jiné služby týkající se reklamy, jako služby týkající se bankovních půjček nebo reklam rozhlasem.

Tato třída neobsahuje zejména:

- služby, jako jsou odhady a zprávy inženýrů, kteří nejsou v přímém styku s provozem nebo se správou obchodů v obchodním nebo průmyslovém podniku (viz abecední seznam služeb).“

S ohledem na ustálenou judikaturu SDEU a vysvětlivky k třídě 35 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb nemohl ani Městský soud v Praze přisvědčit tvrzením žalobce, že užívání namítaného označení pro služby ve třídě 35 prokázal. Reklama na zadní straně učebnic, která podle žalobce slouží jako reklamní nosič, nelze s ohledem na citované vysvětlivky podřadit pod služby ve třídě 35 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, neboť se nejedná o reklamu pro třetí osoby, tedy službu poskytovanou třetím osobám, na jejich účet, nýbrž se jedná o vlastní reklamu žalobce.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, čj. 1 As 3/2008-195, při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, 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 přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo

naopak potvrdit. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce majitele ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto majitele.

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2014, čj. 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.

Pokud žalobce namítal nezákonnost napadeného rozhodnutí, která měla spočívat v tom, že žalovaný dospěl k závěru, že nebyla prokázána zlá víra přihlašovatelky ve smyslu § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, musel Městský soud v Praze tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Zlá víra přihlašovatelky podle žalobce vyplývá z toho, že přihlašovatelka působila jako jednatel společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Ze správního spisu je zřejmé, že byla jednatelkou této společnosti od jejího vzniku dne 26. 8. 1997 do až do 9. 5. 2011, kdy byla z funkce odvolána, tedy v době, kdy NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. užívala nezapsané označení shodné s přihlašovanou ochrannou známkou. Poté, co došlo ke změně v osobě jednatelů, přihlašovatelka podala přihlášku napadeného označení.

Žalovaný zkoumal, zda přihlašovatelka věděla nebo vzhledem k okolnostem měla vědět o existenci práva k označení žalobce, a dospěl k závěru, že žalobce důkazní břemeno neunesl. Žalobce pouze prokázal dlouhodobé užívání shodného označení, a že přihlašovatelka působila ve společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jako jednatel až do 9. 5. 2011, kdy byla z funkce odvolána, a společník až do 10. 9. 2013. Přihláška napadené barevné kombinované ochranné známky č. 334481 ve znění „DUHOVÁ ŘADA“ byla podána dne 3. 11. 2011.

Městský soud v Praze musel především konstatovat, že důkazní břemeno nedostatku dobré víry při podání přihlášky nenese přihlašovatel, jak se mylně domnívá žalobce, nýbrž namítající. Žalobce žádný takovýto důkaz nepředložil. Z jím předložených dokladů v rámci rozkladového řízení vyplývá, že mezi stranami probíhají spory. Jedná se o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2012, č. j. 15 Cm 110/2011-104, ve věci žaloby o změnu obchodní firmy, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2012, č. j. 35 Cm 201/2011-114, ve věci žaloby o neplatnost usnesení valné hromady společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Z usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. října 2012, č. j. 35 Cm 201/2011-114, Městský soud v Praze zjistil, že se jedná o rodinný spor. Dne 21. 4. 2009 zakládající společník společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Mgr. Z. R., darovala svůj obchodní podíl smlouvu o převodu obchodního podílu svému vnukovi Bc. M. J. V průběhu měsíce dubna a května 2011 ho opakovaně vyzývala k vrácení daru, jako důvod uváděla, že jeho chování k ní a její dceři Mgr. Z. J. „již půl roku hrubě porušuje dobré mravy“. Bc. M. J. na tyto výzvy nereagoval a

dar dobrovolně nevrátil a následně podíl převedl na svou dívku. Před soudem dále Mgr. Z. R. uváděla, že od dětství svého vnuka vychovávala, učila se s ním, že se však vnuk dostal pod vliv svého otce, a že její bývalý zeť Ing. J. J. ve firmě NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. špatně zachází s penězi.

Z tohoto usnesení soud dále zjistil, že dne 9. 5. 2011 se konala valná hromada společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., která odvolala dosavadní jednatele a jmenovala novým jednatelem Bc. M. J. a změnila společenskou smlouvu. Před jednáním valné hromady se nepodařilo Bc. M. J. doručit písemnou výzvu k vrácení bezúplatně nabytého podílu ve společnosti.

Městský soud v Praze musel přisvědčit závěrům žalovaného, že žalobce neunesl důkazní břemeno a nedostatek dobré víry přihlašovatelky v době podání přihlášky neprokázal. Skutečnost, že přihlašovatelka podala svou přihlášku ochranné známky dne 3. 11. 2011, ač z funkce jednatele byla odvolána již do 9. 5. 2011, nesvědčí o zlé víře přihlašovatelky. Je zřejmé, že přihlášku podala z důvodu ochrany svých práv, o kterých se domnívala, že jí náleží, a také pravděpodobně z obavy, že její dlouholetá činnost v oblasti nakladatelské a vydavatelské bude ze strany žalobce v budoucnu poškozována.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 je při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, nutno rovněž posoudit, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Podle názoru zdejšího soudu tomu tak v inkriminované věci nesporně je. Důkazy o tom sice nepředložila přihlašovatelka, nýbrž žalobce v známkoprávním řízení, mj. ona citovaná soudní rozhodnutí, která přiložil k rozkladu, a která dokreslují obtížný stav myslí, v němž se musela přihlašovatelka po odvolání z funkce jednatele nacházet, zvláště byla-li odvolána svými nejbližšími rodinnými příslušníky.

Přihlašovatelce se nepodařilo prokázat, že jí náleží veškerá práva k přihlášenému označení. Nicméně namítané nezapsané označení bylo společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. používáno nejméně od roku 2007, tedy dříve než se současný jednatel a společník stal společníkem, tedy přede dnem 21. 4. 2009. Tyto skutečnosti žalovanému správnímu orgánu doložil sám žalobce. Nelze proto považovat její tvrzení za účelové, neboť v době vzniku tohoto označení byla společníkem a jednatelem společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pokud zaměstnankyně žalobce Mgr. V. Š. prohlásila, že je autorkou označení „DUHOVÁ ŘADA“, jehož grafické zpracování navrhl pan M. B., nelze toto tvrzení považovat za prokázané. Žalobce totiž toto tvrzení nijak nedoložil.

Městský soud v Praze musel přisvědčit závěru žalovaného, že namítajícímu se nepodařilo prokázat, že přihláška ochranné známky byla podána v nedobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Dobrá víra představuje subjektivní přesvědčení o (ne)existenci určité skutečnosti. Poctivost je objektivním měřítkem jakéhokoliv jednání, nikoliv subjektivní pohled soudce či jiné osoby na něj. Poctivost znamená slušnost, čestnost, upřímnost, spolehlivost, otevřenost, vzájemnou ohleduplnost, ohled na zájem druhé strany, vlastní důvěryhodnost, šetření práv a legitimních zájmů druhé strany. Ze soudních sporů, kterými žalobce argumentoval, je zřejmý jistý nedostatek poctivosti v jednání některých společníků společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., a proto soud

musel přisvědčit závěru žalovaného, že existuje důvod, který by jednání přihlašovatelky ospravedlnil.

Podle § 2 odst. 4 správního řádu správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Podle § 8 odst. 1 správního řádu správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

Pokud žalobce namítal porušení § 8 odst. 1 a § 2 odst. 4 správního řádu, když označení DUHOVÁ ŘADA užívá komplexně na svých titulech jako označení výrobku a také jako propagační nástroj na celou novou řadu učebnic i ostatní výrobky, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí srozumitelně vysvětlil, že podmínkou úspěšného uplatnění námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách je užívání nezapsaného označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Nicméně jak vyplývá z obsahu správního spisu žalobce takovéto užívání namítaného nezapsaného označení ve vztahu k službám zapsaným ve třídě 35 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb neprokázal ve vztahu ke třetím osobám tak, jak to vyžaduje samotná Niceská dohoda, jakož i ustálená judikatura SDEU.

Městský soud v Praze v této souvislosti poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120, 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.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

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 27. února 2017

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

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková