



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci **žalobců: A) P. K.**, bytem P., U. B., **B) L. B.**, bytem P., oba zastoupeni Ing. Dr. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem, se sídlem Vinohradská 45, Praha 2, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 – Bubeneč, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: BKP GROUP, a.s.**, IČ: 26236788, se sídlem 1. Května 333, Uherský Brod, zastoupena Ing. Zdeňkem Kučerou, patentovým zástupcem, bytem Slušovice, Dlouhá ulice č. 207, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 5. 2011, zn. sp.: O-89676, č. j.: O-89676/D11617/2011/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení

Žalobci se podanou žalobou domáhali přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 5. 2011 zn. sp.: O-89676, č. j.: O-89676/D11617/2011/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad žalobců podaný proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 1. 2011, o zamítnutí návrhu na prohlášení kombinované ochranné známky č. 179782 ve znění „BKP“ za neplatnou a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Vlastníkem předmětné kombinované známky je BKP Group, a. s., která je v řízení před soudem osobou zúčastněnou na řízení.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel ze zjištění, že předmětná kombinovaná ochranná známka ve znění „BKP“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 20. 9. 1994 pro výrobky ve třídách 1 a 2 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro vlastníka P. P., s účinností od 11. 10. 2004 byla tato ochranná známka převedena na společnost BKP Group, a. s. a že Úřad jako správní orgán 1. stupně rozhodl o návrhu žalobců ze dne 24. 6. 2010 na prohlášení této ochranné známky za neplatnou, podaném podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“) a to tak, že návrh zamítl. Žalobci svůj návrh odůvodnili tím, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Uvedli, že spolu s P. P. - přihlašovatelem ochranné známky a původním vlastníkem ochranné známky společně podnikali v konsorciu o názvu BKP, založeném v roce 1990 a přitom užívali označení „BKP“ pro výrobky shodné s těmi, jež chrání napadená ochranná známka. Později všichni 3 založili společnost BKP Group, a. s., v níž navrhovatelé začali postupně ztrácet vliv, protože každý z pětice zakladatelů společnosti vlastnil 20 % akcií a navrhovatelé se tak octli v pozici menšinových vlastníků. Ztráta vlivu navrhovatelů vyvrcholila na valné hromadě dne 24. 11. 2008 pokusem o jejich odvolání z funkcí ve společnosti a donucením k rozvázání pracovního poměru. Navrhovatelé tvrdili, že nikdy nedali panu P. P. souhlas k registraci napadené ochranné známky a nedobrou víru při podání přihlášky spatřují v tom, že si přihlašovatel přisvojil práva k označení „BKP“, pod nímž všichni podnikali společně a zasloužili se o rozvoj společnosti stejnou měrou. P. P. si ochrannou známku přihlásil na své jméno, později ji sice převedl na společnost BKP Group, a. s., avšak žalobcům ve společnosti fakticky znemožnil pokračovat v činnosti. Žalobci jsou toho mínění, že prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách nebrání omezení pěti let k podání takového návrhu, požadované ustanovením § 12 citovaného zákona, neboť přihláška byla podána v nedobré víře. Navrhovatelé byli spoluuživateli nezapsaného označení „BKP“ a proto se považují za jejího dřívějšího uživatele.

Žalovaný vyšel ze zjištění, že návrh žalobců byl prvostupňovým rozhodnutím Úřadu I. stupně shledán nedůvodným s argumentací, že z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách není pravděpodobné, aby žalobci nevěděli o podání přihlášky ochranné známky, když od počátku jejich spolupráce s přihlašovatelem do podání přihlášky ochranné známky uplynuly čtyři roky a do podání návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo dalších 12 let. Po celou dobu žalobci užívali označení „BKP“ a následně působili v orgánech společnosti BKP Group, a. s., takže nejenže o podání přihlášky ochranné známky museli vědět, nýbrž s ní i byli, byť konkludentně, srozuměni. Tvrzení žalobců o špatných pohnutkách přihlašovatele vyvrátilo i to, že přihlašovatel následně ochrannou známku převedl na společnost BKP Group, a. s., v níž všichni podnikali společně. Správní orgán I. stupně rovněž nezjistil souvislost mezi spory ve společnosti a podáním přihlášky napadené ochranné známky. Zhodnotil, že žalobci neunesli důkazní břemeno ohledně uvedeného právního důvodu návrhu. K zamítnutí návrhu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách Úřad v prvostupňovém rozhodnutí uvedl, že v době podání návrhu již uplynula zákonná doba pěti let, stanovená v ustanovení v § 12 citovaného zákona, aniž by navrhovatelé v době, kdy se dozvěděli o existenci napadené ochranné známky cokoliv podnikli, a proto nejsou oprávněni požadovat prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobců, podanými proti závěrům rozhodnutí správního orgánu 1. stupně. Žalobci své rozkladové námitky opřeli o vývoj spolupráce a vzájemných vztahů mezi nimi a panem P. P. a měli za to,

že zákon platný v době přihlášky obsahoval ustanovení o kolektivním vlastnictví ochranné známky, kterého měl pan P. využít. Nedobrou víru spatřovali v tom, že k přihlášce ochranné známky přihlašovatel přistoupil bez souhlasu dalších spoluuživatelů, přestože ti označení BKP užívali, tudíž jim k podání přihlášky náleželo stejné právo. Krácení na právech spatřovali v tom, že jim je jednáním pana P. a dalších akcionářů společnosti znemožněno pokračovat v podnikatelské činnosti a je jim upíráno právo na užívání označení „BKP“, jež jim náleží. Neexistenci dobré víry odůvodňovali úmyslem původního vlastníka oklamat žalobce, snahou monopolizovat si toto označení a obohatit se na úkor žalobců obstaráním si neodůvodněné výhody. Poukázali na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt versus Sprüngli AG* s tím, že úmysl přihlašovatele je nutné posuzovat v době podání přihlášky a poukázali na analogii tohoto případu s projednáváním v jejich věci v tom, že žalobci svoji činností přispěli ke známosti kombinovaného označení BKP, v jehož užívání je jim nyní bráněno. Odkázali i na další rozhodovací praxi OHIM ve věci ochranné známky společenství „POGGIO AL CASONE“ z důvodu nedobré víry. Nesouhlasí s posouzením, že žalobci v rámci společnosti museli o existenci a využití ochranné známky vědět a poukázali na konflikt akcionářů uvnitř společnosti.

Žalovaný ve věci přihlédl i k vyjádření osoby zúčastněné na řízení, která je právním nástupcem přihlašovatele ochranné známky a která poukázala na to, že spor o neplatnost napadené ochranné známky rozpoutali žalobci až po šestnácti letech, z toho po čtrnácti letech klidného a úspěšného společného podnikání, a to v důsledku sporu uvnitř společnosti BKP Group, a. s. Osoba zúčastněná na řízení uvedla, že pan P. se k ochranné známce choval podle zásad dobrého hospodáře a žalobci neprokázali, že by tento přihlašovatel ochranné známky sdružení BKP či akciovou společnost BKP Group, a. s., nebo ochrannou známku poškodil nebo znehodnotil. Výrobky sdružení BKP byly prezentovány jako výrobky sdružení, byly označovány logem „BKP“, a proto žalobci nepředložili, ani nemohli předložit žádný důkaz o užívání označení „BKP“ a ani nezmiňují, jakým způsobem a kdy se dozvěděli, že existuje napadená ochranná známka „BKP“ a o porušování svých domnělých práv. Pan P. byl vůdčí osobností sdružení od počátku pod označením P. P. – BKP a převedení ochranné známky ze sdružení na společnost BKP Group, a.s. až po čtyřech letech od jejího vzniku je důsledkem, že veškeré aktivity šly přes sdružení. Osoba zúčastněná na řízení poukázala na to, že nedobrou víru dávají žalobci do kontextu s rozkolem ve společnosti BKP Group, a. s., který začal až v roce 2008.

Žalovaný posuzoval platnost zápisu ochranné známky z hlediska ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. K důvodu neplatnosti z tohoto ustanovení vyvozenému žalovaný uvedl, že absenci dobré víry či zlou víru lze charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který si je vědom nesprávnosti svého jednání a protože takové posouzení pohnutek jednajícího se stěží prokazuje, je třeba vyjít ze všech okolností daného případu. Vzal za nepochybné, že z tvrzení vlastníka ochranné známky i navrhovatelů vyplývá, že i po podání přihlášky ochranné známky mohli žalobci označení „BKP“ stále užívat a proto v samotném podání přihlášky nelze spatřovat zásah do práv žalobců, neboť jejich právo k označení „BKP“ nebylo nijak omezováno. Události, jež žalobci popisují jako zásah do svých práv a zbavení možnosti užívat označení „BKP“ tak nejsou v příčinné souvislosti s pohnutkou přihlašovatele v době podání přihlášky, nýbrž mají souvislost s děním ve společnosti BKP Group, a. s., k němuž došlo až několik let po podání přihlášky napadené ochranné známky. Tyto události žalobci sami popisují jako postupnou ztrátu kontroly nad chodem společnosti, vrcholící aktem zbavujícím je jejich funkcí v této společnosti. Tyto události proběhly od vzniku společnosti BKP Group, a. s., tj. ode dne 19. 12. 2000 do valné hromady konané v roce 2008. Přihláška napadené ochranné známky však

byla podána dne 23. 5. 1994. Ze sledu těchto událostí nelze dovodit nedobrou víru k okamžiku podání přihlášky ochranné známky, neboť všechny skutečnosti, jimiž se žalobci cítí poškozeni, nastaly až v roce 2008. Je velmi nepravděpodobné, že přihlašovatel by svojí nedobrou víru v době podání přihlášky projevil až po tak dlouhé době čtrnácti let a je to také nepravděpodobné proto, že tuto ochrannou známku již v roce 2004 převedl na společnost BKP Group, a. s., jejímiž akcionáři byli i žalobci. Z celého kontextu tak žalovaný dovodil, že práva žalobců nebyla dotčena podáním přihlášky, neboť toto jednání žalobci sami nejprve akceptovali a proti vlastnictví ochranné známky pana P. P. se nijak nebránili, až teprve následně přehodnotili jeho úkon za učiněný v nedobré víře. Převodem práva na označení „BKP“ se právo všech spoluužívajících jednotlivců transformovalo do práva právnické osoby. Toto nijak nebylo kvalifikovaně napadeno, z čehož je nutné dovodit souhlas žalobců s převodem. Názorový posun žalobců, původně jimi akceptovaného jednání, nelze považovat za jednání v nedobré víře. Je také běžné, že je-li ukončen vztah jednotlivce ke společnosti, pak pozbude současně právo užívat i ochrannou známku, pokud nebylo smlouvou stanoveno něco jiného. Takovou smlouvu, jež by upravovala užívání označení „BKP“ však žalobci nepředložili. K odkazu žalobce na judikaturu Evropského soudního dvora žalovaný uvedl, že nejde o analogické případy, neboť postavení žalobců je jiné, žalobci byli spoluuživatelé téhož předmětu práva, nikoliv držitelem staršího práva, do kterého vystoupil držitel práva mladšího.

Ve vztahu k ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách žalovaný uvedl, že tento důvod neplatnosti ochranné známky neobstojí, neboť ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) žalobci nejsou oprávněni požadovat prohlášení ochranné známky za neplatnou, neboť již uplynula doba pěti let k uplatnění jejich nároku, tj. od doby, kdy se dozvěděli o užívání napadené ochranné známky. Současně podmínka nedobré víry podle citovaného ustanovení pro pozdější podání návrhu nebyla shledána.

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

Žalobci v podané žalobě vyslovili přesvědčení, že rozhodnutí o zamítnutí jejich návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou zásadním způsobem zkracuje a porušuje jejich práva k označení „BKP“. Dovožují tak z prokázaného skutkového stavu, že spolu s původním vlastníkem ochranné známky P. P. začali podnikat již v roce 1990 v rámci konsorcia BKP, k nim se v r. 1998 připojili další členové a v roce 2000 žalobci spolu s P. P. a dalšími členy založili akciovou společnost BKP Group, a. s., a pokračovali v podnikání formou své majetkové účasti v nově založené společnosti. Vzhledem k tomu, že se stali každý majitelem 20 % akcií společnosti, došlo k situaci, že ztráceli vliv na chod společnosti BKP Group, a. s., zejména ve vztahu k hospodaření společnosti a uvedli, jak v rámci společnosti docházelo k rozporům mezi společníky. Tyto rozpory vyvrcholily na valné hromadě společnosti BKP Group, a. s., ze dne 24. 11. 2008, kdy došlo k pokusu o odvolání žalobců z funkcí v orgánech společnosti a žalobcům bylo bráněno v seznámení se s faktickým stavem hospodaření s finančními toky společnosti. Následkem jednání společnosti BKP Group, a. s., a zejména předchozího majitele ochranné známky P. P., který je akcionářem i předsedou představenstva této společnosti jsou práva žalobců na možnost pokračovat v jejich podnikatelské činnosti a užívat označení BKP znemožněna.

Žalobci namítají, že posouzení, zda jsou dány důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou, je správním uvážením a žalobci mají za to, že úřad při posouzení ochranné známky překročil a zneužil stanovené meze správního uvážení. Jsou toho názoru, že je splněna podmínka nedobré pohnutky při podání přihlášky ochranné známky, neboť žalobci nedali svolení předchozímu vlastníkovi ochranné známky, panu P. P. k tomu, aby jejich společně užívané označení BKP přihlásil svým jménem, jako ochrannou známku dne 23. 5. 1994. Jsou přesvědčeni, že ke dni podání přihlášky ochranné známky měli k označení shodná práva, jako přihlašovatel, pan P. P. Pokud tedy pan P. chtěl v dobré víře pro sdružení a nikoliv pro sebe ochránit označení „BKP“, měl toto označení přihlásit jako kolektivní ochrannou známku nebo měl se žalobci uzavřít smlouvu, která by, vzhledem k dané situaci upravila práva k označení BKP. Nesouhlasí s tím, že se mohli bránit, neboť reálná situace jim to nedovolovala. Poukazují na to, že jejich úlohy ve společnosti byly děleny. Pan P. se zabýval ekonomickými záležitostmi společného podnikání, zatímco žalobci se zabývali oblastí výrobní. Byli to právě žalobci, kdo vymýšleli výrobky a starali se o výrobní program a zajišťovali chod výroby. Nepopírají, že od počátku podnikali společně s panem P. a že tedy i on měl ke dni podání přihlášky ochranné známky právo toto označení užívat. Nicméně žalobci jako odborníci, by v daném oboru podnikat mohli, zatímco pan P. by bez pomoci odborníka v dané oblasti průmyslu podnikat nemohl. Pokud by tedy pan P. po podání přihlášky ochranné známky bránil žalobcům v užívání označení „BKP“, pozbylo by pro něj osobně toto označení význam, neboť by výrobky nebyl schopen vyrobit a výrobu rozvíjet. Žalobci nesouhlasí s tím, že zbavení žalobců možnosti užívat označení „BKP“ není v příčinné souvislosti s pohnutkou přihlašovatele v době podání přihlášky, nýbrž že má souvislost s děním ve společnosti BKP Group, a. s., k němuž došlo několik let po podání přihlášky ochranné známky. Z hlediska žalobců právě vysvětlení, které úřad ve svém rozhodnutí označil za nepravděpodobné, tzn., že přihlašovatel svojí nedobrou víru při podání přihlášky ochranné známky měl, ale skrýval ji a projevil ji až po dlouhé době čtrnácti let, zcela odpovídá skutečnosti. Absenci dobré víry nevylučuje skutečnost, že P. P. podnikal se žalobci další řadu let a že ochrannou známku převedl na společnost BKP Group, a. s. Převod ochranné známky z P. P. na společnost BKP Group, a. s., je spíše dokladem snahy o zmírnění podnikatelských i osobních vztahů neúnosné situace, kdy pouze jeden z akcionářů vlastní práva k ochranné známce. Přitom pro užívání ochranné známky je nutné, aby byla užívána svým vlastníkem nebo jinou osobou na základě licence. Nebylo únosné, aby pan P. poskytoval licenci společnosti BKP Group, a. s., když mu k tomuto označení reálně žádné jedinečné právo nenáleželo.

Žalobci žalovanému vytýkali, že zcela pomíjí reálný skutkový stav, spočívající v tom, že ačkoliv žalobci měli odpovědnost za výrobu, ztráceli vliv na hospodaření společnosti BKP Group, a. s. Za této situace je představa žalovaného, že by podávali sami návrhy proti jednomu z akcionářů společnosti BKP Group, a. s. nebo proti této společnosti zcela odporující realitě. Proto byla i pro ně schůdnější varianta, že ochranná známka byla převedena alespoň na společnost BKP Group, a. s. a že výrobky společnosti byly v době převodu ochranné známky skutečně označovány touto ochrannou známkou.

Žalobci odmítají, že by se právo uživatelů ochranné známky transformovalo do práva právnické osoby. Označení „BKP“ nadále žalobcům náleží a tito jsou ji oprávněni užívat dle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, neboť jejich právo vzniklo před podáním přihlášky ochranné známky. V této souvislosti žalobci odkazují na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 140/2005, které judikovalo, že pokud neplyne nic z dohody o vypořádání sdružení, pak je účastník sdružení oprávněn, v souvislosti s výrobky, označení užívat i po ukončení činnosti sdružení a nic na tom nemůže změnit ani pozdější přihlášení

označení k ochraně formou ochranné známky. Žalobci proto nesouhlasí se závěrem žalovaného, že je-li ukončen vztah jednotlivce ke společnosti, pak bez ohledu na jeho zásluhy pozbude právo užívat ochrannou známku, pokud nebylo smlouvou stanoveno něco jiného a takovou smlouvu žalobci nepředložili. S tím žalobci souhlasí, ovšem s výhradou úvahy o nepopíratelných právech žalobců k označení „BKP“, která vznikla mnohem dříve, než vznikla samotná společnost BKP Group, a. s. a právě neexistence zmíněné smlouvy prokazuje neochotu předchozího majitele ochranné známky řešit práva žalobců k označení „BKP“.

Žalobci namítají, že z uvedených důvodů existence ochranné známky BKP zasahuje do starších práv žalobců, neboť tito byli spoluuživateli označení BKP a nedali nikdy souhlas k registraci tohoto označení, jako ochranné známky a k jeho převedení na společnost v roce 2004. Přispěli k získání známosti kombinovaného označení BKP na relevantním trhu. Existence ochranné známky nyní brání jejich bezproblémovému užívání označení, při podnikatelské činnosti. Původní vlastník ochranné známky ovládl práva k označení BKP a využil výsledků práce svých spolupracovníků.

Z uvedených důvodů žalobci navrhují, aby soud zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření, s odkazem na skutkový stav a události, probíhající od roku 1990 ve sdružení BKP uvedl, že z hlediska návrhu na prohlášení neplatnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, právo na prohlášení známky za neplatnou zaniklo, v důsledku nečinnosti žalobců, tj. propadlo v důsledku strpění tohoto stavu. Z hlediska ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách byl návrh zamítnut proto, že se žalobcům nepodařilo prokázat jednání v nedobré víře, neboť jednání původního vlastníka konkludentně akceptovali a sami na něm participovali. Žalovaný upozornil na to, že žalobce v rámci podané žaloby, opustil svůj původní návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky z důvodu uvedeného v ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách a zdůraznili nedobrou víru přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky. Přestože žádný z účastníků netvrdil, že existuje smlouva o užívání předmětného označení, a tedy toto užívání není upraveno smluvně, nelze dovodit nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele v okamžiku přihlášení ochranné známky, neboť vlastník ochranné známky nezapovídal užívání označení svým společníkům. Žalobci netvrdili, že by byli omezeni v právu označení užívat a naopak bylo prokázáno, že tito svým návrhem napadli známku, která se po svém převodu na společnost BKP Group, a. s. stala jejich spoluvlastnictvím, neboť žalobci byli vlastníky 40% akcií této společnosti. Upozorňuje na to, že žalobci byli od počátku členy konsorcia, které nemělo právní subjektivitu. Zákon platný v době přihlášky neznal ani možnost přihlášení tzv. kolektivní ochranné známky. O neexistenci dobré víry nesvědčí ani určitá dělba činnosti uvedeného konsorcia, kde společné podnikání bylo rozděleno mezi žalobce a původního vlastníka. Za situace, kdy P. P. byl vlastníkem ochranné známky, pak mu jedinečné právo užívat ochrannou známku nebo poskytnout souhlas s jejím užíváním umožňovalo převést tuto ochrannou známku na společnost. Žalobce poukazuje na to, že žalobci mají i nadále právo, jak to ostatně tvrdí, dané označení užívat. V takovém případě není naplněna premisa ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona, neboť podle tohoto ustanovení mají právo podat námitky ti, kdo jsou dotčeni ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Jestliže podle vlastního tvrzení žalobci měli před podáním přihlášky právo označení užívat a toto právo jim zůstalo bez ohledu na zápis ochranné známky zachováno, pak podání přihlášky do práv náležící

žalobcům zasaženo nebylo. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008 – 195 žalovaný dovodil, že žalobcům se dobrou víru přihlašovatele ochranné známky nepodařilo vyvrátit a bylo na nich, jako na namítajících dle § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách, aby prokázali zlou víru přihlašovatele. Shodně v tomto smyslu judikoval i Městský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 10 Ca 225/2006 – 155 tak, že je třeba vycházet z presumpce slušného, poctivého, právního jednání, tedy jednání v dobré víře a proto jednání někoho v nedobré, zlé víře musí věrohodně prokázat ten, kdo ve vztahu k druhému takovou skutečnost namítá.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

Osoba zúčastněná na řízení poukazuje na to, že žalobci přímo přiznávají, že podání přihlášky ochranné známky v roce 1994 a její registraci nebyli žádným způsobem omezeni a poškozeni. Naopak přiznávají, že z toho měli prospěch, proti němuž bylo nelogické vystupovat, tj. žádat zrušení registrace ochranné známky. Souhlasí s posouzením, že z hlediska posuzování dobré vůle, při podávání přihlášky mají rozhodující vliv skutečnosti přihlášce předcházející, či z ní v dalších dnech, či okamžicích pramenící. Žalobci ve svém návrhu neprokázali, že v roce 1994 pan P. prováděl něco s úmyslem žalobce poškodit a sami v žalobě potvrdili, že k jejich poškození podáním přihlášky ochranné známky v roce 1994 nedošlo, v podstatě argumentují jen hypotetickou představou toho, co by se stalo, kdyby jim náhodou pan P. začal v užívání bránit. Sami ani nezmiňují, že se tak následně stalo a ani po převodu ochranné známky na společnost BKP Group, a. s. v roce 2004. Osoba zúčastněná na řízení je toho názoru, že spor se odehrává v rovině polemizování, jak byli, či nebyli žalobci poškozeni tím, že bez jejich souhlasu vznikla ochranná známka.

Osoba zúčastněná na řízení uvedla, že pan P. byl při podávání přihlášky ochranné známky veden snahou chránit zájmy sdružení před konkurencí, což bylo i v zájmu žalobců. Na vlastnictví ochranné známky žádným způsobem, jako osoba, neprofitoval a to žalobci také nikdy netvrdili. Označení sloužilo rovným dílem a bez kolizí všem členům sdružení a nebyl důvod tento vztah k ochranné známce jakkoliv smluvně upravovat. V rámci společnosti BKP Group, a. s. měli všichni akcionáři, včetně žalobců, k ochranné známce shodný vlastnický vztah.

VI. Posouzení věci Městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.), přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který zde existoval v době vydání napadeného rozhodnutí.

Žaloba není důvodná.

Soud v dané věci přistoupil k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. 8 As 37/2011-154. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozhodnutí řešil z důvodu nejednotné názorové a judikatorní linie rozhodnou právní otázku, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek dle § 7 odst. 1 písm. a) a dotčení na právech osoby, namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných

známkách, je věcí správního uvážení či nikoliv. Dospěl k závěru, že v takových případech se správní uvážení neuplatní a uvedené otázky jsou věcí výkladu příslušného neurčitěho právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Uvedený závěr judikatorně zavazuje správní soudy, aby při přezkumu zákonnosti rozhodnutí ve věcech ochranných známek neposuzovaly závěry Úřadu průmyslového vlastnictví z hlediska volného uvážení tohoto úřadu, a tím nebyly vázány určitou mírou akceptace věcného přezkumu jeho rozhodnutí. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nastoluje způsob soudního přezkumu, který nespočívá toliko v přijetí takové volby rozhodnutí Úřadu mezi možnými alternativami, která nevybočuje z mezí logického usuzování o co nejpřiléhavějším právním posouzení skutkového stavu věci, ale spočívá v tom, že sám soud přímo zhodnotí správnost aplikace platného práva na zjištěný skutkový stav.

Soud vyšel z následující právní úpravy:

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

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

Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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 § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., 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.

Žalobci se domnívají, že napadená ochranná známka měla být prohlášena za neplatnou ze dvou důvodů. Jednak proto, že původní vlastník ochranné známky nejednal při jejím přihlašování v dobré víře (důvod dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách) a jednak proto, že jsou uživateli předmětného označení tvořícího ochrannou známku, k němuž jim vzniklo právo užívání před dnem podání přihlášky ochranné známky (§ 7 odst. 1 písm. g) cit. zákona). Tento druhý zákonný důvod neplatnosti v podstatě uplatňují i v podané žalobě, neboť namítají-li nedobrou víru při podání přihlášky ochranné známky, tvrdí tím zároveň, že byli ve smyslu § 12 odst. 1 cit. zákona oprávněni podat návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou i po uplynutí 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděli.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., 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 uvedené právní úpravy tedy měla být předmětná ochranná známka zapsaná dne 20. 9. 1994 do rejstříku ochranných známek posuzována podle zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách. V úpravě známkového práva provedené zákonem č. 174/1988 Sb. však nebyly obsaženy důvody bránící přihlášce ochranné známky, spočívající v tom, že přihlašovatel nebyl v dobré víře. Přesto lze v této věci zápisnou nezpůsobilost z titulu zlé víry přihlašovatele posuzovat z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. k) a g) zákona č. 441/2003 Sb., neboť jde o důvody zápisné nezpůsobilosti, které se uplatní ve smyslu § 52 odst. 1, poslední věty zákona č. 441/2003 Sb. tak, že ochrannou známku nelze prohlásit za neplatnou, vyhovuje-li zápisné způsobilosti dle nyní platného zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. To znamená, že v řízení před žalovaným bylo skutečně relevantní posoudit, zda přihlášené a po dlouhou dobu zapsané ochranné známce nespovídá důvody zápisné způsobilosti dle nyní platného zákona o ochranných známkách. Přitom tyto důvody zápisné nezpůsobilosti je třeba posuzovat ke dni přihlášky ochranné známky nebo v bezprostředně souvisejícím časovém období.

Při posuzování nedobré či zlé víry při podání přihlášky ochranné známky judikatura správních soudů (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 225/2006) dospěla k náhledu, že je třeba vycházet z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti bránící zápisu ochranné známky, např. existence práva jiné osoby na ochrannou známku obsahující přihlašované označení. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky) – pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil. Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry, neboť zákon o ochranných známkách v § 7 odst. 1 písm. k) uvádí, že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně navrhovatele a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení užívání označení na určitém trhu navrhovatele, parazitování na pověsti navrhovatele. Žalovaný musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré podklady, které jsou k posouzení dobré či zlé víry dostupné, posoudit právo jiné osoby na označení a zda by zápis ochranné známky neoprávněně nepoškodil charakter nebo pověst označení.

Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany obecně evropské právní vědomí konstantně vychází z presumpce slušného (poctivého) právního jednání, tedy jednání v dobré víře. Jednání někoho v nedobré (zlé) víře, které je v oblasti známkoprávní ochrany nejen důvodem pro podání návrhu na zneplatnění ochrany, ale i absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti, proto musí věrohodně prokázat ten, kdo ve vztahu k druhému takovou skutečnost namítá. Důkazní břemeno v oblasti známkoprávní ochrany tudíž leží na tom, kdo žádá prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry přihlašovatele, nikoli na přihlašovateli takové známky. Tomu napovídá i zdůraznění výrazu „zjevné“ v ust. § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách (nedobrá víra musí být zjevná, tedy výrazná, na první pohled patrná, aby označení ÚPV do rejstříku nezapsal) a to platí pro legitimaci k podání námitek proti přihlašovanému označení v ust. § 7

odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, resp. k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z téhož právního důvodu podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách.

Platí, že po zápisu ochranné známky je nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba (navrhovatel neplatnosti) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 zákona o ochranných známkách pro nedostatek dobré víry přihlašovatele § 7 odst. 1 písm. k) zákona, musí, chce-li být úspěšný, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Ke stejnému závěru dospívá i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle nějž by důkazní břemeno ohledně zlé víry mělo ležet na navrhovateli, který zápis ochranné známky napadá. Při posuzování zlé víry přihlašovatele je třeba zvažovat relevantní skutečnosti k době přihlášky ochranné známky. Těmi jsou zjištění, zda přihlašovatel věděl o existenci starší ochranné známky či práva k označení, zda došlo k poškození navrhovatele a zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Konečně případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

V projednávaném případě je ze shromážděného spisového materiálu i ze samotného žalobního tvrzení zcela zřejmé, že v době přihlášky ochranné známky žalobci společně s přihlašovatelem ochranné známky společně podnikali v konsorciu BKP, kde označení vytvořili. Konsorcium bylo v té době upraveno v ust. § 829 a násl. obč. zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb). Uvedené ustanovení umožňovalo, aby se několik osob sdružilo a společně se přičinilo o dosažení sjednaného účelu. Okruh účastníků není nijak omezen, takže účastníky sdružení mohly být jak fyzické, tak právnické osoby. Pro vznik smlouvy se nevyžadovala písemná forma a sdružení nebylo právnickou osobou a nezapisovalo se do obchodního rejstříku. Sdružení nemělo způsobilost k právům a povinnostem, formy činnosti účastníka směřovaly ve prospěch dosažení účelu sdružení, většinou podnikatelské činnosti za účelem dosažení zisku. Každý účastník sdružení jednal sám za sebe a nabýval práv a povinností jako samostatný subjekt. Proto pokud sdružení BKP vytvořilo označení „BKP“, měl každý z účastníků sdružení, nedohodli-li se jinak, právo užívat toto označení, ale i právo přihlásit je jako ochrannou známku k zápisu do rejstříku ochranných známek. I když zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách v ust. § 7 znal individuální a kolektivní známky, v ust. § 8 stanovil, že přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat u Úřadu právnická nebo fyzická osoba, která vykonává povolenou hospodářskou činnost, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem její činnosti (dále jen "přihlašovatel"). Pro daný případ to znamená, že kdokoli z účastníků sdružení BKP mohl podat přihlášku ochranné známky a to, že to učinil P. P., sama o sobě nezavdává příčinu k úvahám o zlé víře tohoto přihlašovatele a nemůže být dovozována toliko z toho, že přihlašovatel nezohlednil právo užívání označení ostatními účastníky sdružení. Žalobci i přihlašovatel ochranné známky se prací, byť dělenou, jak uvádějí žalobci, zasloužili o činnost sdružení, a tedy každý z nich měl právo označení užívat. K době časově blízké přihlášce ochranné známky (v r. 1994), ale ani následně v letech, kdy byla ochranná známka žalobci užívána, nebyly prokázány skutečnosti, které by svědčily o zjevné zlé víře ve smyslu výše uvedené judikatury soudů. Žalobci sami uvádějí, že označení nadále užívali, nebylo jim bráněno v tomto jejich právu, působili a pracovali ve společnosti BKP Group, a.s. vzniklé v r. 2000), na kterou až teprve po 4 letech existence společnosti byla v r. 2004 ochranná známka jejím vlastníkem, tedy oprávněně, převedena. Ani za tuto dobu žalobci nepředložili žádné pádné důkazy přesvědčující o zlé víře přihlašovatele k době podání přihlášky ochranné známky. Žalobci svá tvrzení o zlé víře nedokládají, ale zakládají na

nerrelevantních důvodech dovozovaných ze sporů uvnitř společnosti BKP Group, a.s., na hypotéze, že přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky byl ve zlé víře, neboť kdyby nebyl, sjednal by právo k užívání označení v rámci konsorcia smluvně a na hypotéze, že pokud by bránil žalobcům v užívání označení, pozbylo by toto označení pro něj smysl, neboť by jej bez zajištění výroby ze strany žalobců nemohl užívat. Tato tvrzení neprokazují skutečný stav v době přihlášky ochranné známky, tj. skutečnou zlou vůli přihlašovatele a jeho výhody na úkor žalobců, spíše vyvěrají z pocitů žalobců z vývoje vztahů v konsorciu a později ve společnosti BKP Group, a.s. umocněných rozporů, které vyvrcholily až v r. 2008. Soud považuje za absurdní považovat za průkaz o zlé víře pouhé tvrzení žalobců (prosté důkazů), že realitě odpovídá, že přihlašovatel zlou vůli v době přihlášky ochranné známky měl, ale po celou dobu 14 let od podání přihlášky do vzniku rozporů ve společnosti BKP Group, a.s. ji skrýval. Není pravdivá námitka žalobců, že absenci dobré víry nevylučuje skutečnost, že P. P. podnikal se žalobci další řadu let a převedl ochrannou známku na společnost BKP Group, a.s. Právě při naprosté absenci důkazů o zlé víře přihlašovatele, které by prokázaly tvrzení žalobců o možnosti, i po tak dlouhé době, dovodit zpětně zlou vůli přihlašovatele, je právě chování přihlašovatele po zápisu ochranné známky známkou toho, že nechtěl žalobce zbavit práva užívat označení, proto až později převedl ochrannou známku na společnost BKP Group, a.s. a i v rámci této společnosti jim umožnil označení užívat. Způsob práce v konsorciu či v pozdější společnosti a rozkol ve vztazích mezi členy společnosti, nadto ztráta vlivu žalobců jako společníků s menším podílem akcií, nejsou důkazy a ani důvody pro posouzení zápisné nezpůsobilosti ochranné známky k době přihlášky v r. 1994 a již vůbec nemohou prokázat stav vědomí přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky.

Žalobci kromě uvedených tvrzení a hypotetických úvah v řízení před žalovaným, ale ani ve správní žalobě nenabídli žádné konkrétní a přesvědčivé důkazy o tom, jak byli poškození přihláškou ochranné známky, navíc, pokud nemají žádné podklady k tomu, že se tomuto postupu přihlašovatele a i v další době trvání jeho vlastnictví ochranné známky domáhali svých práv na užívání označení. Sami popírají, že by tak činili, s ohledem na chod konsorcia a společnosti BKP Group, a.s.

Na základě výše uvedeného je městský soud toho názoru, že žalovaný v dané věci zvážil všechny okolnosti případu, a přisvědčuje mu v jeho závěru, že žalobci neunesli důkazní břemeno prokázání zlé víry přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky. Žalovaný nepominul reálný stav, který vyplynul ze správního spisu a ze samotných tvrzení žalobce, totiž okolnosti užívání ochranné známky při podnikatelské činnosti žalobců v běhu času od podání přihlášky ochranné známky. Žalovaný ve svých závěrech nepopírá ani judikaturu Vrchního soudu v Praze, jíž se žalobci dovolávají, totiž že po celou dobu měli právo označení užívat a nedoložili, že by jim v tomto právu bylo v době přihlášky ochranné známky bráněno. Nedoložili tedy, určitou kvalifikovanou újmu, která by přesvědčila o zlé vůli přihlašovatele anebo o poškození charakteru nebo pověsti označení.

Žalovaný proto v souladu se zákonem vycházel ze skutkového stavu věci tak, jak byl náležitě zjištěn a jak byl i mezi účastníky řízení nesporný a tento stav náležitě právně zhodnotil dle podmínek ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Protože nedospěl k závěru, že by byla naplněna podmínka zápisné nezpůsobilosti (neplatnosti) ochranné známky spočívající ve zlé víře přihlašovatele, neobstál ani právní důvod neplatnosti dle § 7 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

VII. Závěr

Na základě shora uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že žalovaný nepochybil ve skutkovém a právním posouzení věci, a proto podle § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání, neboť žalobce a žalovaný nevyjádřili svůj nesouhlas s takovým způsobem projednáním věci.

Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. soud rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Praze dne 27. března 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Veronika Brunhoferová