



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: **ATEMI s.r.o., IČ: 25610864**, se sídlem Praha 6, Velvarská 1626/45, zastoupen JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem, se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV,

T a k t o:

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

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 27. 8. 2013 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, kterým bylo k rozkladu společnosti Mariah Media Inc., se sídlem 400 Market Street, 87501 Santa Fe, New Mexico, USA, změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 8. 2007 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“, jejímž majitelem je společnost ATEMI s.r.o., IČ: 25610864, se sídlem Praha 4, za neplatnou, takto:

„I. Slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ se podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) 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, prohlašuje za neplatnou.

II. Návrh na prohlášení ochranné známky známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ za neplatnou podle § 32 odst. 1, 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), g) zákona o ochranných známkách se zamítá.“

Napadená slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ byla do rejstříku ochranných známek přihlášena dne 30. 12. 2003 a zapsána dne 19. 4. 2006 pro výrobky zařazené do třídy 16: časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických, informační, reklamní a umělecké brožury, fotografie, plakáty, pohledy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Původním přihlašovatelem byl Bc. D. W., bytem P. 4, D.n. 5. Podáním doručeným Úřadu dne 22. 3. 2006 bylo požádáno o převod přihlášky napadené ochranné známky na současného majitele, tj. společnost ATEMI s.r.o., IČ: 25610864. K převodu došlo 28. 3. 2006 před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

Společnost Mariah Media Inc. – navrhovatel podal dne 9. 8. 2006 návrh na neplatnost slovní ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ podle § 32 odst. 1, 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) zákona o ochranných známkách s tím, že je majitelem tří starších ochranných známek Společenství ve znění „OUTSIDE“, zapsaných u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), a to konkrétně slovní ochranné známky Společenství č. 264366 ve znění „OUTSIDE“, obrazové ochranné známky Společenství č. 597203 ve znění „OUTSIDE“ a slovní ochranné známky Společenství č. 3531118 ve znění „OUTSIDE“. Nesouhlasil s tím, že za prioritu ochranných známek Společenství se považuje až datum vstupu České republiky do Evropské Unie, neboť toto nemá žádné zákonné odůvodnění. Tvrdil, že je majitelem starších ochranných známek s ochranou na území České republiky, které jsou shodné s napadenou ochrannou známkou a jsou zapsané pro shodné a podobné výrobky, a proto by měla být napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou. Navrhovatel uváděl, že užíval označení „OUTSIDE“ v České republice pro časopis tohoto označení již od roku 1997, a to pro anglickou verzi časopisu, který byl na území České republiky distribuován společností CZ Press spol. s.r.o., což doložil prohlášením této společnosti a fakturami z července 2003, které prokazují distribuci časopisu na území ČR ještě před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Upozornil rovněž na zmínky o americkém časopise „OUTSIDE“ v ČR, což dokazují články z časopisu Týden a Outdoor. Z těchto důvodů se může spotřebitel domnívat, že časopis označený napadenou ochrannou známkou pochází ze stejného zdroje, nebo že navrhovatel poskytl majitelovi napadené ochranné známky licenci. Navrhovatel dále uváděl, že jeho časopis „OUTSIDE“ je v ČR prodáván již od roku 1997, vydávání časopisů je jeho hlavní aktivitou a ve vydavatelských kruzích je dobře znám a má dobrou pověst, čehož si musel být vědom i majitel napadené ochranné známky, který využil stavu, že navrhovatel měl ochranné známky Společenství a shodnou známku si přihlásil na území ČR. Způsob vyobrazení označení „OUTSIDE“ na časopise majitele napadené ochranné známky je shodný s vyobrazením, které na časopise využívá navrhovatel. Z výše uvedených důvodů se navrhovatel domnívá, že majitel ochranné známky v době přihlašování napadené ochranné známky jednal ve špatné víře.

První namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 264366 ve znění „OUTSIDE“ byla u OHIM přihlášena dne 31. 5. 1996 a zapsána dne 11. 12. 1998, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004, pro výrobky zařazené do třídy 16: tiskoviny, knihy,

noviny, periodické časopisy, časopisy a ostatní publikace podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 3531118 ve znění „OUTSIDE“ byla u OHIM přihlášena dne 7. 11. 2003 a zapsána dne 3. 8. 2005, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004, pro výrobky a služby zařazených podle třídy 16: papír, lepenka/karton a zboží vyrobené z těchto materiálů, tiskoviny, plastické materiály pro obaly (nezahrnuté v jiných třídách); materiál na vázání knih; fotografie; papírnické zboží; lepidla pro papírenské nebo domácí potřeby; materiály pro umělce; štetce na malování; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); instruktážní a výukový materiál (kromě přístrojů); plastové materiály k balení (nezahrnuté v jiných třídách); etikety; štočky; do třídy 35: propagace/reklama/inzerce, zvláště na internetu; obchodní management; obchodní administrativa; kancelářské práce; do třídy 41: poskytování naučných informací v oblasti cestování; poskytování informací z oblasti sportu, fitness a rekreačních aktivit, poskytování sportovního a rekreačního vybavení prostřednictvím globální informační sítě; služby zabývající se pořádáním zábavních akcí jako sportovních festivalů, fitness, rekreačních aktivit, hudebních festivalů; televizní programový servis podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná slovní grafická barevná ochranná známka Společenství č. 597203 ve znění „Outside“ byla u OHIM přihlášena dne 23. 7. 1997 a zapsána dne 6. 5. 1999, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004, pro výrobky zařazené do třídy 16: tiskoviny, knihy, noviny, periodické časopisy, časopisy a ostatní publikace podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 15. 8. 2007 zamítl návrh takto uplatněný s tím, že přihlašované označení i namítané ochranné známky Společenství jsou především tvořeny jen poměrně běžným slovním prvkem „OUTSIDE“, který je obsažen i v řadě dalších ochranných známek. Bez dalších důkazů tak jen pouze z této shody nelze vyvozovat nedobrou víru přihlašovatele při podání předmětné přihlášky. Současně je rozhodná skutečnost, že v době podání předmětné přihlášky napadené ochranné známky nebylo označení „OUTSIDE“ přímo chráněno na území České republiky, neboť Česká republika přistoupila do Evropské unie až dne 1. 5. 2004. V této souvislosti upozornil na ustanovení § 51 zákona o ochranných známkách. V případě důvodu neplatnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 6 zákona o ochranných známkách se v případě namítaných ochranných známek Společenství nejedná o starší ochranné známky platné na území České republiky. Pokud se týká návrhu podaného s odvoláním na ustanovení § 7 odst. g) zákona o ochranných známkách, potom správní orgán prvního stupně konstatoval, že předložené důkazní listiny neprokázaly užívání namítaných označení ve větším než místním dosahu. Správní orgán prvního stupně neshledal, že by majitel napadené ochranné známky jednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky v nedobré víře, neboť v té době byla majitelem napadené ochranné známky jiná osoba a následky jednání v nedobré víře má nést přihlašovatel. Dále bylo konstatováno, že je pravděpodobné, že původní přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky „OUTSIDE“ pro přihlašované výrobky ve třídě 16 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb zcela náhodně, aniž by věděl o existenci namítaných označení.

Proti tomuto rozhodnutí navrhovatel podal dne 14. 9. 2007 rozklad, v němž zejména tvrdil, že není správný názor správního orgánu, že ochranné známky Společenství nelze namítat proti napadené ochranné známce jako známky prioritně starší a lze je namítat až vůči

příhláškám národních ochranných známek, které byly podány po datu přistoupení České republiky do Evropské unie, tj. po 1. 5. 2004. tvrdil, že čl. 142 a) nařízení Rady (ES) č. 40/1994 o ochranné známce Společenství neobsahuje žádné přechodné ustanovení týkající se přiznání takovéto priority a neřeší situaci, kdy právo přednosti registrované ochranné známky Společenství předchází dni přístupu ve vztahu k národní přihlášce za situace, kdy řízení o této národní přihlášce nebylo ukončeno před 1. 5. 2004. Co se týče návrhu podaného s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, navrhovatel uvedl, že okruh jeho čtenářů je omezen tím, že časopis OUTSIDE je v České republice vydáván a distribuován v anglickém jazyce. Přístup k jeho časopisu je možný též v elektronické podobě. Omezení prokazování působení časopisu na trhu pouze prostřednictvím faktur coby důkazů vnímá navrhovatel jako přežitek. Jako doklad o dostatečném užívání označení „OUTSIDE“ podle něho svědčí affidavit, tj. prohlášení viceprezidentky pro rozvoj podnikání navrhovatele, jakož i webové stránky www.outsideonline.com, kde je možnost prohlédnout si i archivovaná čísla. Navrhovatel nesouhlasil se závěrem správního orgánu prvního stupně, že majitel napadené ochranné známky coby přihlašovatel jednal při podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře. V řízení vystupovali přihlašovatelé dva - prvním byl původní majitel, Bc. D. W., jehož právním nástupcem se stal současný majitel napadené ochranné známky (žalobce). K převodu došlo v době od zveřejnění přihlášky do jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. Podle názoru navrhovatele nemohl přihlašovatel již v době podání přihlášky napadené ochranné známky jednat v dobré víře, neboť se v rámci své profese cestovatele a fotografa musel setkat s časopisem navrhovatele. Toto tvrzení podporuje i fakt, že na existenci namítaných ochranných známek upozornil přihlašovatel v řízení o přihlášce, a je tedy zjevné, že o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“ musel vědět. Současný majitel napadené ochranné známky se měl dozvědět o existenci ochranných známek navrhovatele od přihlašovatele.

Žalobce doplnil vyjádření k rozkladu navrhovatele rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 41 Cm 254/2006, kterým byla zamítnuta žaloba s návrhem, aby žalobce byl povinen zdržet se prodeje, distribuce, nabídky, reklamy a propagace časopisu s označením „OUTSIDE“, a aby byl uznán povinným požádat o změnu registrace subjektu držitele internetové domény druhého stupně „outsider.cz“ pod doménou nejvyššího stupně „cz“ tak, aby jako držitel domény „outsider.cz“ byl namísto něj zapsán navrhovatel.

Ve vyjádření k doplnění rozkladu ze dne 23. 11. 2007 žalobce uvedl, že k důkazům, které navrhovatel Úřadu předložil dne 23. 11. 2007, by nemělo být s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu přihlíženo, neboť je zřejmé, že předložené důkazy mohl navrhovatel dodat již v rámci řízení v prvním stupni, a s ohledem na koncentraci řízení by na ně v rámci řízení o rozkladu neměl být brán zřetel.

Následně navrhovatel přiložil dne 1. 9. 2008 k rozkladu další dokumenty, které mají potvrdit, že původní přihlašovatel napadené ochranné známky nejednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře.

Posléze rozkladu navrhovatele ze dne 14. 9. 2007 bylo vyhověno jak rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 10. 2009 č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, tak i žalobou napadeným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV.

Nejprve rozhodoval předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dne 23. 10. 2009, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, tak, že vyhověl rozkladu společnost Mariah Media Inc. a změnil podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu rozhodnutí správního orgánu prvního stupně takto:

I. Slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ se podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách prohlašuje za neplatnou.

II. Návrh na prohlášení ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona se zamítá.

Nicméně Městský soud v Praze potom vyhověl žalobě majitele napadené ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ a rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 10. 2009 č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, ve výroku I. rozsudkem ze dne 23. ledna 2013, č. j. 9 Ca 414/2009-77, zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí a věc v tomto rozsahu vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Následně touto žalobou napadeným rozhodnutím předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, znovu změnil prvostupňové rozhodnutí identickým výrokem jako ve svém předchozím rozhodnutí ze dne 23. 10. 2009.

Žalobce se svým podáním ze dne 27. 8. 2013 domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a uváděl, že v rámci své podnikatelské činnosti vydával od roku 2006 časopis zaměřený na turistiku, cestování a volnou přírodu s názvem „OUTSIDE“. Dne 19. 4. 2006 byla žalobci jako majitelovi zapsána do rejstříku ochranných známek slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ pro výrobky ve třídě 16: časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických, informační, reklamní a umělecké brožury, fotografie, plakáty, pohledy podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Podle žalobce nebyl dostatečně prokázán rozsah užívání nezapsaného označení, ani nebyly předloženy žádné důkazy, které by prokazovaly, že ochranná známka žalobce č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ nebyla podána v dobré víře. Žalobce uváděl, že navrhovatel u Městského soudu v Praze podal žalobu na ochranu práv majitele ochranné známky a ochranu proti nekalé soutěži, a že Městský soud v Praze rozhodnutím ze dne 7. září 2007 č. j. 41 Cm 254/2006-90 tuto žalobu v celém rozsahu zamítl s tím, že žaloba není důvodná ani z titulu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám, ani z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno Vrchním soudem v Praze v rozhodnutí ze dne 20. října 2008 č. j. 3 Cmo 67/2008-118, podle něhož soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění a vyvodil z nich odpovídající skutkové závěry; ani právním závěrům soudu prvního stupně nelze podle odvolacího soudu vytknout pochybení.

Žalobce namítal, namítal, že žalovaný vzal za prokázané rozhodné skutečnosti, které nebyly v řízení řádně doloženy nebo jejich existence byla žalovaným pouze předpokládána, a

že důkazní břemeno leželo plně na společnosti Mariah Media Inc. a bylo tedy na ní, aby nedostatek dobré víry prokázala. Podle názoru žalobce se nepodařilo prokázat, že by přihlašovatel Bc. D. W. věděl o ochranné známce této společnosti. Naopak z předložených důkazů vyplývá, že přihlašovatel již od roku 2003 připravoval vydávání časopisu „OUTSIDE“, přičemž spolupracoval mj. i s J. H., který v minulosti působil také jako šéfredaktor časopisu „OUTDOOR“. V jednom z čísel tohoto časopisu z roku 2001 se objevil článek odkazující na časopis „OUTSIDE“ společnosti Mariah Media Inc., přičemž byl označen jako „známý americký časopis“.

Žalobce namítal, že mimo čtyř kusů tohoto časopisu v České republice za celé období 1997 – 2004 nebylo prokázáno, že by byl časopis prodáván mimo území USA.

Žalobce uváděl, že předložený článek v časopisu TÝDEN, v němž je zmiňován název časopisu „OUTSIDE“, jakož i kniha J. K., kde je údajně rovněž několikrát zmiňován, nicméně tato kniha nebyla předložena jako důkaz, a proto tedy k ní nelze přihlížet.

Žalobce se dovolával rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2007, č. j. 41 Cmo 254/2006-90, v němž soud mj. konstatoval, že žalobce Mariah Media Inc. v řízení nepředložil žádný důkaz o tom, že by její časopis byl v době před vydáváním časopisu žalované společnosti ATEMI s.r.o. na území České republiky jakkoliv propagován či inzerován, aby vešel v povědomí průměrnému spotřebiteli.

Žalobce namítal, že navrhovatel nemůže uplatňovat v České republice právo přednosti, neboť napadená ochranná známka byla podána před vstupem České republiky do Evropské unie, tedy přede dnem 1.5.2004. tvrdil, že čl. 142 a) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství neobsahuje žádné přechodné ustanovení týkající se přiznání jejich priority.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 16. 10. 2013 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 2. 7. 2013.

Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť ani žalobce, a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřili.

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.

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, č. j. 1 As 3/2008-195:

I. 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 přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

II. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona 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, č. j. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, čj. 9 Ca 414/2009-77, skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky došlo ještě před zápisem přihlašovatele do rejstříku ochranných známek k převodu přihlášky z původního přihlašovatele na jiný subjekt, nebrání prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, tj. z důvodu nedostatku dobré víry původního přihlašovatele.

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH:

Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak:

– skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá;

– úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení;

– úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

Předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky

takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. Tento předpoklad však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele.

Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tedy může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele zejména tehdy, když přihlašovatel nemá v úmyslu označení užívat, nýbrž chce výhradně zabránit třetím osobám vstoupit na trh.

Skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá označení pro totožný nebo podobný výrobek, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele. V takovém případě by totiž přihlašovatel mohl nabýt práva z ochranné známky Společenství za jediným účelem, a to nekale soutěžit s konkurentem, který užívá označení, které díky svým vlastním kvalitám již získalo určitou úroveň právní ochrany. Avšak nelze vyloučit, že i za takovýchto okolností, konkrétně když několik výrobců na trhu užívalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl. O takový případ může jít zejména tehdy, když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisku z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení přihlásil za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu.

Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být rovněž relevantní povaha ochranné známky, jejíž zápis je požadován. V případě, kdy dotyčné označení, jehož zápis je požadován, spočívá v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by totiž mohlo být snazší prokázat neexistenci dobré víry přihlašovatele, pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku omezená technickými nebo obchodními aspekty, takže majitel ochranné známky může svým konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, ale rovněž v uvádění srovnatelných výrobků na trh.

Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Právě takový stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení. (viz body 39–44, 46–52 a výrok)

Podle § 51 odst. 1 zákona o ochranných známkách majitel národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popřípadě dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, má právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže

a) ochranná známka Společenství je shodná s takovou národní ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro něž jsou obě známky zapsány, jsou shodné, nebo

b) z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou, nebo

c) ochranná známka Společenství je shodná s takovouto národní ochrannou známkou nebo je jí podobná, přičemž výrobky nebo služby, na něž se ochranné známky vztahují, nejsou shodné nebo podobné, má-li národní ochranná známka v České republice dobré jméno a pokud by užívání ochranné známky Společenství nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této národní ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. srpna 2010, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010, mj. uvedl, že „základem právní úpravy pro posouzení důvodnosti dovolání je § 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Podle něj má majitel národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii, popř. dovozuje právo přednosti z doby před přístupem České republiky k Evropské unii, právo zakázat v České republice užívání ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly rozšířeny na území České republiky na základě přístupu České republiky k Evropské unii, jestliže z důvodu shodnosti či podobnosti takovéto národní ochranné známky s ochrannou známkou Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou. Jelikož v řízení bylo zjištěno, že žalobkyně je majitelem národní ochranné známky, jejíž přihláška byla podána v dobré víře před vstupem České republiky do Evropské unie, a žalovaná je majitelem ochranné známky Společenství, jejíž účinky byly na území České republiky rozšířeny na základě přístupu České republiky k Evropské unii, je při posuzování důvodnosti podané žaloby třeba zkoumat, zda jsou namítané ochranné známky APETITO a APETINA podobné, zda jsou užívány pro shodné či podobné výrobky nebo služby a zda mezi nimi existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace. Poslední zkoumanou podmínkou ve smyslu § 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je asociace se starším označením či ochrannou známkou. To znamená vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starším označením či ochrannou známkou. Pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. To znamená, že se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění. Takový výklad je v souladu s rozhodnutím SDEU ve věci rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, v němž SDEU řešil předběžnou otázku, jaký význam má, že pravděpodobnost (nebezpečí) záměny zahrnuje i pravděpodobnost, že známka může být asociována se starší ochrannou známkou. Soudní dvůr EU mj. uvedl, že kritérium pravděpodobnosti záměny, které zahrnuje i pravděpodobnost asociace s dřívější ochrannou známkou podle čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být interpretováno v tom smyslu, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich analogického významového obsahu, není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny ve smyslu tohoto ustanovení.“

Jak vyplývá z citovaného ustanovení § 51 odst. 1 zákona o ochranných známkách, jakož i citovaného rozsudku Nejvyššího soudu, rozhodujícím datem pro uznání priority

ochranných známek Společenství je v České republice den 1. května 2004, tedy vstup České republiky do Evropské unie, a to za předpokladu, že přihláška napadené ochranné známky byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii.

Tímto dnem totiž nabyl účinnosti do nařízení č. 40/1994/ES přístupovými smlouvami doplněný nový článek 142a: „Ode dne přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, dále jen „nový (é) členský (é) stát (y)“, se ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšířila na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství.“ Tento čl. 142a nařízení č. 40/1994/ES upravil účinky přistoupení kandidátských zemí do Evropské unie, konkrétně vztahy mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami Společenství po přistoupení jednotlivých států do Evropské unie. Ode dne 1. května 2004 se tak v České republice staly účinnými i ochranné známky Společenství udělené v souladu s nařízením č. 40/94/ES. Majitelé ochranných známek Společenství tak v České republice začali disponovat stejnými právy, jaká měli až do té doby na území dosavadních členských států Společenství. Týkalo se to majitelů ochranných známek Společenství, které byly ke dni přistoupení již zapsány nebo přihlášeny k ochraně (a zapsány až po přistoupení), anebo které byly přihlášeny k ochraně sice po přistoupení, ale uplatňují právo přednosti z doby před přistoupením. Majitelé ochranných známek však svá práva nemohli uplatnit ve vztahu k jednáním, k nimž případně došlo v období před přistoupením.

Podle čl. 142a odst. 1 nařízení č. 40/94/RS se ode dne přistoupení České republiky a dalších přistupujících států (Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska) územní rozsah ochranné známky Společenství zapsané nebo přihlášené podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšiřuje na území těchto členských států. Na území nově přistoupených členských států tak dochází k automatickému rozšíření ochrany existujících ochranných známek Společenství, a to právě dnem 1. května 2004.

Námítky proti zápisu ochranné známky Společenství, jejichž přihláška byla podána v době šesti měsíců přede dnem přistoupení, pak mohly být podány z důvodu kolize se starší ochrannou známkou, pokud tato národní známka byla podána v dobré víře.

Podle čl. 142a nařízení č. 40/1994/ES ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášená podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšířila na území nových členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství. Z čl. 142a vyplývá, že ochranné známky Společenství představují od data rozšíření v nových členských státech starší práva vůči jakémukoli zápisu ochranné známky nebo přihlášce s datem podání nebo vzniku práva přednosti k datu rozšíření nebo po tomto datu. Práva z národních ochranných známek v nových členských státech jsou tudíž starší, pokud byla zapsána nebo přihlášena v těchto státech před datem rozšíření. Namítat starší ochrannou známku Společenství lze tedy pouze ve vztahu k přihláškám národních ochranných známek, které byly podány k datu nebo po datu rozšíření. Namítané ochranné známky Společenství proto požívají na území České republiky ochrany, včetně práva přednosti, až ode dne přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. ode dne 1. 5. 2004, kdy došlo k rozšíření územního rozsahu ochranných známek Společenství. K tvrzení navrhovatele, že řízení o národní přihlášce nebylo ještě k 1. 5. 2004 ukončeno, žalovaný uvedl, že starší je národní ochranná známka i v případě, kdy byla v České republice pouze podána přihláška národní ochranné známky před datem rozšíření. Namítané ochranné známky Společenství nelze s ohledem na datum podání přihlášky napadené

ochranné známky „OUTSIDE“, tj. dne 30. 12. 2003, považovat na území České republiky za starší ochranné známky ve smyslu § 3 zákona o ochranných známkách, a návrh podaný navrhovatelem podle ustanovení § 32 odst. 1 a odst. 3 zákona o ochranných známkách s odvoláním na ustanovení § 6 a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, uplatněný z titulu majitele namítaných ochranných známek Společenství, proto nebylo lze považovat za oprávněný.

Při zápisu ochranné známky se vychází ze zásady právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky. Tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námitky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v **dobré víře**. Za základní právní instrumenty upravující **nedostatek dobré víry** v rámci známkového práva je považována především Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, dále jen („Pařížská unijní úmluva“).¹ Podle čl. 6septies odst. 1 žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.

Dobrá víra a s ní úzce související pojem dobrých mravů jsou považovány za jednu z hlavních zásad celé demokratické společnosti založenou na hodnotách západní civilizace. Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní *aequitas*, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních rádech, jakož i v právu Evropských společenství. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník.²

Otázkou, zda dotyčný subjekt v (subjektivní) dobré víře mohl objektivně skutečně být, se zabývá Petr Tégel a poukazuje na ustanovení § 32 odst. 3 občanského zákoníku („Je-li zmocnitel v dobré víře anebo věděl-li nebo musel vědět o určité okolnosti, přihlíží se k tomu i u zmocněnce, ledaže jde o okolnosti, o kterých se zmocněnec dozvěděl před udělením plné moci. Zmocnitel, který není v dobré víře, nemůže se dovolávat dobré víry zmocněnce.“) a uvádí, že zákonodárce na tomto místě v rámci jedné věty zřejmě slučuje subjektivní dobrou víru (o níž mluví výslovně) se subjektivní zlou vírou (arg. slovy *věděl-li nebo musel vědět*). Ve zlé víře je totiž ten, kdo o nějakých okolnostech ví nebo měl (mohl) vědět. Právní předpisy mluví o instituci dobrá víra výslovně, anebo ji nahrazují výrazy „věděl“, „věděl či měl vědět“, popř. „věděl či vědět měl a mohl“.³ Doktrína rozeznává tři koncepce dobré (zlé) víry. Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné

¹ Revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Lisabonu dne 31. října 1958, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 2. října 1979.

² Hurdík, Jan: Dobrá víra, Právník č. 5/2007, str. 565 a násl.

³ Tégel, Petr: Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu, Ad notam č. 6/2007, str. 183 a násl.

skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti.⁴

Petr Tégl ve své pozdější práci⁵ uvádí, že institucí dobré víry jako *právní zásady* (*právním principu*), se má na mysli *pouze dobrá víra ve smyslu objektivním*. Kromě objektivního pojetí právní řád České republiky v naprosté většině všech případů pracuje s dobrou vírou *ve smyslu subjektivním*. Dobrou vírou ve smyslu *objektivním* se rozumí zásadně jakási *generální klauzule (pravidlo chování) odkazující na jisté obecné morální hodnoty* (podle některých autorů na hodnoty povšechně uznávané a akceptované ve společnosti. Kategorii dobré víry v tomto smyslu je třeba vykládat jako *kategorii mravních (morálních) pravidel mezilidského styku*; tedy jako jisté objektivní měřítko, jímž lze poměřovat chování konkrétního subjektu v konkrétním případě. Výsledkem takového testu může být buď konstatování, že určité chování bylo v souladu se zásadou dobré víry, či se naopak s uvedenou maximou dostalo do rozporu, tj. dobrých mravů (*boni mores*).

Oproti tomu *subjektivní* kategorie dobré víry je zpravidla chápána jako jistá *obligatorní náležitost určité situace (skutkové podstaty)*, která musí být splněna, aby nastal zákonem zamýšlený právní následek (např. aby subjekt nabyl nějaké právo nebo se dostal do určitého právního postavení). V tomto smyslu představuje dobrá víra *subjektivní mylné, ovšem v konkrétním případě omluvitelné, přesvědčení osoby* o tom, že jedná v souladu s právem, resp. že svým chováním nikomu nepůsobí újmu. Je tedy dobrá víra ve smyslu subjektivním *duševní kategorií (psychickou stránkou)* jednajícího individua.⁶

V inkriminované věci jde o to, zda přihlašovatel napadené ochranné známky byl v **dobré víře**, když je nesporným, že všechny namítané ochranné známky Společenství ve znění „OUTSIDE“ jsou shodné s napadenou národní slovní ochrannou známkou č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ a výrobky nebo služby, pro něž jsou ochranné známky zapsány, jsou shodné nebo podobné. Z důvodu shodnosti či podobnosti napadené ochranné známky s namítanými ochrannými známkami Společenství a shodnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranné známky vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace s národní ochrannou známkou.

Za uvedených okolností se proto žalovaný správně ve svém rozhodnutí soustředil na rozhodující otázku, zda přihláška napadené ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ byla podána v dobré víře před přístupem České republiky k Evropské unii. Na tuto otázku odpověděl kladně jak v rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23. 10. 2009 č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, tak i v rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV.

Žalovaný posoudil návrh na neplatnost ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách s tím, že je na navrhovateli, aby prokázal, že se skutečně jedná o takové jednání přihlašovatele, které se vymyká standardům přijatelného chování

⁴ Tégl, Petr: tamtéž

⁵ Tégl, Petr: Poctivost a důvěra jako jeden ze základních principů evropského smluvního práva in Tomášek, M., Pauknerová, M. (eds.): Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. svazek, soukromé právo. Praha: Karolinum 2009

⁶ Tégl, Petr: tamtéž

v obchodním styku a zároveň to, jakým způsobem byl konáním přihlašovatele dotčen na svých právech. Nedostatek dobré víry přihlašovatele může být dovozován pouze v případě, že v době podání přihlášky věděl o skutečnostech, na základě kterých je možné považovat přihlášku za nepodanou v dobré víře. Je tedy na navrhovateli, aby otázky týkající se vědomosti a podvodného úmyslu přihlašovatele v řízení prokázal, a poté je na přihlašovatel (v daném případě na žalobci jakožto současném majitelovi napadené ochranné známky), aby své jednání ospravedlnil. Pro konstatování zlé víry přihlašovatele ochranné známky, resp. pro vyvrácení existence jeho dobré víry, je tedy třeba prokázat dva elementy, a to jeho znalost o jiném označení a dále jeho nepoctivý úmysl, a to v době podání přihlášky ochranné známky. Ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo po vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci namítaných ochranných známek navrhovatele. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s ohledem na ustanovení § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno na navrhovateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru navrhovatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. Jak vyplývá z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Případné další okolnosti, které se staly po podání přihlášky napadené ochranné známky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Žalovaný uvedl, jaké důkazy za účelem prokázání svých tvrzení předložil navrhovatel v řízení před správním orgánem prvního stupně:

- 1) výpisy namítaných ochranných známek Společenství ve znění „OUTSIDE“, výpis napadené ochranné známky ve znění „OUTSIDE“ a výpis z obchodního rejstříku, týkající se společnosti majitele;
- 2) prohlášení jednatele společnosti CZ PRESS, spol. s r.o., Praha, Ing. Petra Cuce ze dne 24. 7. 2006 o tom, že od roku 1997 distribuuje na území České republiky časopis s označením „OUTSIDE“ v anglické jazykové verzi, jehož vydavatelem je navrhovatel;
- 3) výpis z domény www.ioutdoor.cz/archiv, pořízený dne 31. 5. 2006, z kterého je patrné, že v č. 2/2001 časopisu OUTDOOR je zmínka o známém americkém časopise OUTSIDE, který zveřejnil žebříček dvaceti nejvýznamnějších outdoorových sportovců;
- 4) výpis článku „Žito na Everestu“ (4 listy) ze dne 24. 5. 1999 z elektronického archivu týdeníku TÝDEN, jehož autorem je T. Č.: v článku je zmíněn americký časopis OUTSIDE, který v roce 1996 vyslal reportéra J. K., aby se zúčastnil komerční expedice na Mt Everest;
- 5) webová stránka majitele napadené ochranné známky s nabídkou předplatného časopisu o názvu „OUTSIDE“ a zobrazením titulní stránky nultého čísla s informací o jeho distribuci od 15. 5. 2006, pořízená dne 2. 6. 2006;
- 6) dvě faktury (včetně kopií) vystavené v červnu roku 2003 distributorem navrhovatele, tj. společností CZ PRESS, spol. s r.o., Praha, v jehož logu je mj. uvedeno: import & export zahraničního & domácího tisku; mezi tituly je mj. uvedeno „OUTSIDE“ a odběrateli jsou CHIPPEWA CZ, s.r.o. (2 ks časopisu) a Severočeská vědecká knihovna, oddělení časopisů, se sídlem v Ústí nad Labem (rovněž 2 ks);
- 7) černobílá fotokopie první strany časopisu „OUTSIDE“: vzhledem k mizivé technické kvalitě nelze přečíst číslo a rok časopisu, ale čitelný je titul „BEST TRIPS 2005“;
- 8) barevné kopie titulních listů časopisu majitele napadené ochranné známky (číslo říjen-listopad 2006 + další strana) a čtyři titulní listy časopisu navrhovatele (+ další strana) z března 2003, září 2003, října 2003 a prosince 2003, opatřené logem (názvem) „OUTSIDE“, které je předmětem shora uvedené barevné kombinované ochranné známky Společenství č. 597203,

zapsané do rejstříku OHIM již v roce 1999;

9) usnesení Vrhnního soudu v Praze ze dne 8. 1. 2007 (č. j. 3 Cmo 521/2006-28), které nabylo právní moci dne 30. 1. 2007, a proti kterému se již nelze odvolat, o tom, že majitel napadené ochranné známky, společnost ATEMI, s.r.o., Praha, je povinen zdržet se prodeje, distribuce, nabídky, reklamy a propagace časopisu s označením „OUTSIDE“.

Poté v rámci rozkladového řízení navrhovatel předložil následující důkazy:

10) kopli affidavitu, tj. čestného prohlášení viceprezidentky pro rozvoj podnikání ve společnosti navrhovatele Anne Mollo Christensen, Chicago, USA ze dne 14. 9. 2006 - v anglické verzi i českém překladu;

11) fakturu č. A-64887 z prosince 2002 společností Worldwide Media Service, Inc.;

12) 4 kopie faktur ze dne 31. 10 (2 ks), 30. 11. a 31. 12. 2002, vystavených společností CZ PRESS spol. s r.o.;

13) kopii úvodní strany a poslední strany s tiráží časopisu majitele „OUTSIDE“ z června 2006;

14) výpis z webových stránek www.horydoly.cz, kde je článek s názvem „Časopis Outmag/OUTSIDE neskončil“;

15) kopii předvolání k jednání před odvolacím soudem na 20. 10. 2008.

Podle ustálené judikatury SDEU a Nejvyššího správního soudu ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci příslušného práva třetí osoby.

V inkriminované věci nejprve Úřad průmyslového vlastnictví dne 15. 8. 2007 zamítnul návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ s tím, že *následky jednání v nedobré víře má nést pouze přihlašovatel a nikoli jeho nástupce, tj. stávající majitel, neboť v daném případě by zamýšlená sankce postihla osobu, která popsáním způsobem v době podání přihlášky nejednala*. S tímto závěrem však nesouhlasil žalovaný správní orgán ve svém rozhodnutí ze dne 23. 10. 2009. Městský soud v Praze sice rozsudkem č. j. 9 Ca 414/2009-77 toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení, nicméně konstatoval, že „případný nedostatek dobré víry přihlašovatele D. W. při podání přihlášky namítané ochranné známky jde k tíži žalobce jakožto stávajícího majitele této ochranné známky. Samotná skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky došlo ještě před zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek k převodu přihlášky z původního přihlašovatele na jiný subjekt, takže původní přihlašovatel a současný majitel napadené ochranné známky nejsou jedna a táž osoba, nebrání uplatnění skutkové podstaty ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, jak nesprávně dovodil správní orgán prvního stupně. Žalobce je, co se týče přihlášky napadené ochranné známky, právním nástupcem původního přihlašovatele D. W., a proto také musí nést negativní následky spojené s prokázáním absence dobré víry původního přihlašovatele.“

Žalovaný se zabýval důkazy, které navrhovatel k návrhu na prohlášení napadené ochranné známky předložil. K důkazům, které navrhovatel předložil až v rámci řízení o rozkladu, potom uvedl, že podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit již dříve. V případě důkazů předložených spolu s rozkladem a i v rámci řízení o rozkladu se nejedná o důkazy, které nemohly být předloženy již v průběhu řízení před

správním orgánem prvního stupně, a orgán rozhodující o rozkladu proto k těmto důkazům nepřihlížel.

Pokud jde o relevantní důkazy, žalovaný v rozhodnutí zmínil i doklady, které přihlašovatel předložil do spisu ještě před podáním návrhu, a sice v rámci zápisného řízení o přihlášce napadené ochranné známky při prokazování získané rozlišovací způsobilosti přihlašovatele označení. V písemnosti označené „doložení rozlišovací způsobilosti“, doručené Úřadu dne 15. 2. 2005, se mj. přihlašovatel tázal, není-li argumentem pro dostatečnou fantazijní povahu a rozlišovací způsobilost označení „OUTSIDE“ fakt, dokládáný výpisem z databáze ochranných známek Společenství, že existují ochranné známky Společenství (mj. i ochranné známky navrhovatele č. 264366 a 3531118) s tímto prvkem, u nichž nebyla příznačnost požadována. Mezi doklady, které přihlašovatel ke svému podání připojil, jsou mj. i tyto materiály:

a) dokument označený „Proč spolupracovat s časopisem „OUTSIDE“?, dle slov přihlašovatele ze dne 28. 2. 2003, v němž je prezentován zmíněný časopis a představen je i realizační tým – J. H. („zakladatel a po téměř čtyři roky i šéfredaktor časopisu Outdoor, mezi odborníky řadu let uznávaný svojí vysokou kvalifikací a zkušenostmi v oboru aktivního trávení volného času v přírodě“) a D. W., tj. přihlašovatel („doposud deset let působil v renomovaných českých médiích“), připojen je rovněž ceník inzerce a seznam firem, obeslaných nabídkou inzerce;

b) nabídka služeb mediální a poradenské agentury OUTSIDE, dle vyjádření přihlašovatele z 30. 7. 2003, včetně seznamu adres obeslaných společností; na titulní straně je nabízen monitoring a analýza médií, mediální strategie, mediální plánování, nákup médií, post analýza mediální kampaně a na poslední straně je prezentován realizační tým – D. W., který deset let působil v renomovaných českých médiích - uvedeny jsou mnohé tituly, mj. též Koktejl, Lidé a Země, Outdoor a Velo; rovněž je v rámci části „Proč s námi spolupracovat“ znovu zdůrazněna dlouholetá zkušenost a orientace v oboru outdoor, médií, publicistiky, reklamy a marketingu.

K uvedeným dokumentům žalovaný poznamenal, že poukaz přihlašovatele na zapsané ochranné známky navrhovatele spolu s jejich výpisem z databáze ochranných známek Společenství prokazuje evidentní povědomí o těchto ochranných známkách ke dni pořízení výpisu, tj. 14. 2. 2005, nicméně zmíněné skutečnosti zcela zřetelně zpochybňují věrohodnost opakovaného tvrzení majitele, že se o ochranných známkách navrhovatele dozvěděl až z kontaktu s navrhovatelem, který proběhl v červenci roku 2006.

Z obsahu těchto dokumentů ad a) i b) podle názoru soudu vyplývá, že původní přihlašovatel Bc. D. W., se zjevně již od roku 2003 připravoval na vydávání časopisu „OUTSIDE“. Podle dokladů, předložených v rámci zápisného řízení měl být s názvem „OUTSIDE“ spojen celý mediální projekt a pod stejným názvem nabízel přihlašovatel i služby mediální a poradenské agentury.

Z písemnosti označené „doložení rozlišovací způsobilosti“ doručené Úřadu dne 15. 2. 2005, se uvádí, že Bc. D. W. informoval veřejnost o přípravách projektu „OUTSIDE“ probíhajících nejméně od počátku roku 2003, jehož těžištěm je časopis, zaměřený na cestování a „outdoorové“ aktivity. První akcí byla prezentace dne 22. 11. 2003 a poté dne 17. 4. 2004 na „Setkání cestovatelů“. Přihlašovatel podle názoru soudu prokazatelně spolupracoval s J. H., přičemž tuto informaci nabízel i potenciálním odběratelům či inzerentům časopisu. J. H. je v dokladech prezentován mj. jako zakladatel a šéfredaktor

časopisu Outdoor. V tomto časopise a rovněž časopise „Velo“, vydávaným v téže době rovněž společností, V-Press, s.r.o., Praha, podle svých slov v době před podáním přihlášky napadené ochranné známky působil i Bc. D. W.

Podle dokladu č. 3 předloženého navrhovatelem, tj. výpis z domény www.ioutdoor.cz/archiv ze dne 31. 5. 2006, že v č. 2/2001 časopisu OUTDOOR je otištěn článek „OUTDOOROVÉ STARS“, uvedený větou „Známý americký časopis OUTSIDE“, který zveřejnil žebříček dvaceti nejvýznamnějších outdoorových sportovců. Tedy Outdoor magazín, jehož šéfredaktorem byl v té době J. H., odkazoval v článku z roku 2001 na časopis navrhovatele jako na „známý americký časopis“. Zda v časopise Outdoor v této době pracoval i přihlašovatel, nelze vyloučit ani potvrdit. Z dokladů předložených ve správním řízení je zřejmé pouze jeho angažmá v tomto časopise někdy mezi rokem 1999 a 2003. Pokud se tedy v předním českém outdoorovém magazínu, jak jej přihlašovatel hodnotil ve svých dokladech ad a) i b), objevila zmíněná reference na časopis navrhovatele, podle názoru soudu minimálně redakce Outdoor magazínu měla o časopise navrhovatele povědomost, a to dokonce takovou, že jej označila za známý a přejala výsledky jeho ankety jakožto zajímavost pro české čtenáře. K tomuto závěru dospěl rovněž žalovaný ve svém žalobou napadeném rozhodnutí. Nelze mít sice za prokázané, že přihlašovatel v této době byl zaměstnán v časopise Outdoor, nicméně je nepochybné, že tento časopis vedl J. H., který byl v únoru 2003 v propagačním materiálu prezentován spolu s přihlašovatelem jako člen zkušeného realizačního týmu projektu „OUTSIDE“. Lze tedy přisvědčit závěru žalovaného, že při vymýšlení projektu a jeho názvu J. H. a D. W., jako členové realizačního týmu, měli a mohli vědět o existenci „známého amerického časopisu“ téhož názvu. Navíc přihláška napadené ochranné známky byla podána až dne 30. 12. 2003, tedy téměř po roce od prvního dokladu, prokazujícího spolupráci na projektu. Podle názoru soudu lze tedy souhlasit se závěrem žalovaného, že v době podání přihlášky napadené ochranné známky přihlašovatel o časopisu navrhovatele věděl, popř. vzhledem k okolnostem vědět měl a mohl.

V písemnosti označené „OUTSIDE - dokumentace“, doručené Úřadu dne 15. 2. 2005, vyplývá, že přihlašovatel ode dne 28. 2. 2003 nabízel inzerci v časopise OUTSIDE a ode dne 30. 7. 2003 nabízel služby mediální a poradenské agentury OUTSIDE, zahrnující mj. poskytování informačních a reklamních a P. R. služeb v oblasti reklamy a prostředkování vztahu s médii. Tato skutečnost svědčí o povědomí přihlašovatele o různých médiích, vyskytujících se na českém území, v dokumentu „Proč spolupracovat s časopisem „OUTSIDE“? Přihlašovatel poukazoval na své dlouholeté zkušenosti a orientaci v oboru outdoor, médií, publicistiky, reklamy a marketingu. Od osoby označující se jako novinář a fotograf, lze proto oprávněně očekávat hlubší znalosti o médiích v oblasti outdooru, na kterou měl být projektovaný časopis „OUTSIDE“ zaměřen. Přihlašovatel tedy o „Známém americkém časopise OUTSIDE“ velmi pravděpodobně věděl nebo mohl vědět i z jiných zdrojů.

Podle dokumentu navrhovatele č. 4, tj. výpis článku „Žito na Everestu“ (4 listy) ze dne 24. 5. 1999 z elektronického archivu týdeníku TÝDEN, jehož autorem je T. Č., v němž je zmíněn americký časopis OUTSIDE, který v roce 1996 vyslal reportéra J. K., aby se zúčastnil komerční expedice na Mt Everest. Jedná se o poměrně rozsáhlý článek o komerční výpravě na nejvyšší horu světa v roce 1996, na kterou byl časopisem „OUTSIDE“ vyslán J. K., mj. externí dopisovatel časopisu OUTSIDE, zaměřeného na netradiční sporty, náročnou a dobrodružnou turistiku, a rovněž úspěšného autora řady bestsellerů, viz www.databazeknih.cz nebo www.bookfan.eu nebo <http://www.cdbb.cz/autor->

3165-jon-krakauer. Výprava na Mt Everest vedená známým a zkušeným vůdcem R. H. měla tragický konec, kdy při sestupu za dramatických okolností čtyři ze šesti členů expedice zahynuli. K. o výpravě napsal do navrhovatelova časopisu OUTSIDE reportáž „Peklo blízko nebe“. Pokud žalobce namítal, že navrhovatel nicméně tato kniha nebyla předložena jako důkaz, a proto tedy k ní nelze přihlížet, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Důkaz navrhovatele č. 4, tedy článek v časopise TÝDEN ze dne 24. 5. 1999, je podle soudu dostatečným důkazem o informaci české veřejnosti o „Známém americkém časopise OUTSIDE“.

Pokud jde o další doklady, tj. faktury, prohlášení společnosti CZ PRESS, spol. s r.o., doklady č. 2 a 6, prokazují, že v roce 2003, tj., před podáním přihlášky napadené ochranné známky, a pravděpodobně již od roku 1997 byl do České republiky, byť v malém množství, distribuován časopis navrhovatele „OUTSIDE“ v anglické jazykové verzi. Jedná se o doklady dokazující, že časopis „OUTSIDE“ se v omezeném množství v rozhodném období v České republice vyskytoval, což zvyšuje pravděpodobnost, že osoba, pohybující se jako profesionál v oblasti outdoorových médií, se s ním měla možnost setkat.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí poukázal na skutečnost, že ztvárnění výrazu „OUTSIDE“ je v případě obou časopisů de facto totožné - je užít stejný typ i velikost písma - a design titulních stran je velmi podobný. Tento doklad však vzhledem k datu vydání časopisu přihlašovatele nemůže sám o sobě prokázat cokoli o jednání přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky. V rámci dokladu ad a) předloženého přihlašovatelem v rámci zápisného řízení a pocházejícího z doby před podáním přihlášky napadené ochranné známky, byl však přiložen i ceník inzerce, který mj. obsahuje ukázkou pěti návrhů titulních stran připravovaného časopisu. Návrhy nejsou zcela identické, neboť v názvu je užito malé „o“ namísto pozdějšího velkého, nicméně je i zde patrná podobnost s designem časopisu navrhovatele.

Městský soud v Praze dospěl k názoru, že žalovaný nepochybil, když přisvědčil navrhovateli, který v replice k vyjádření majitele k návrhu uvedl, že by se muselo jednat o velkou náhodu, aby pro shodné výrobky, když i obsah předmětných časopisů je stejný, majitel náhodně zvolil shodný název ve zcela shodném grafickém provedení co do velikosti a fontu písmen. Není předmětem tohoto řízení, zabývat se otázkou, zda se jednalo o úmyslné jednání či náhodu, když přihlašovatel před podáním přihlášky v materiálu zasílaném potenciálním inzerentům použil návrhy obalu časopisu podobné, (nikoli však téměř shodné) ztvárnění názvu časopisu, jako užíval již v té době navrhovatel, a po třech letech, po zápisu své národní ochranné známky začal vydávat tento časopis s titulní stranou téměř totožného designu jako u časopisu navrhovatele. Nicméně podle názoru soudu i tato skutečnost svědčí ve prospěch závěru žalovaného, že přihlašovatel věděl a musel vědět o časopise navrhovatele.

Žalovaný se ve svém rozhodnutí ze dne 2. 7. 2013, č. j. O-199527/55561/2007/ÚPV, nezaměřoval pouze na zájmové zaměření přihlašovatele na problematiku volného času, jeho aktivity cestovatele a fotografa, nýbrž na jeho celkový profesní život novináře. Především se zaměřil na jeho přípravu mediálního programu „OUTSIDE“ a dokumentaci s ní spojenou předloženou žalovanému dne 15. 2. 2005. na základě této dokumentace potom považoval za velmi pravděpodobné, že přihlašovatel věděl, popř. s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“. Skutečnost, že přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky pro zcela shodné označení ve spojení se stejnými výrobky

(časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických), žalovaný nepovažoval za shodu náhod. Konstatoval, že účastníci správního řízení se pohybují v oblasti, která je specifická a přes určité odchylky vykazuje shodné znaky, jsou zaměřeni na shodný okruh spotřebitelů v oblasti outdoor a je tedy zřejmé, že jsou znalí konkurenčních výrobků.

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů proto musel přisvědčit závěru žalovaného, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře, neboť velmi pravděpodobně věděl o existenci časopisu navrhovatele, resp. o ní vzhledem k profesním, zájmovým i vztahovým, pokud jde o spolupráci s J. H., souvislostem vědět měl a mohl. Přitom není podstatná odpověď na otázku, zda v té době rovněž věděl o existenci namítaných ochranných známek navrhovatele. Pro úspěšné uplatnění námitkového důvodu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách totiž není rozhodující, zda přihlašovatel věděl/ měl či mohl vědět o právu navrhovatele k ochranné známce, je-li zde jiné právo, v inkriminované věci k označení časopisu bez ohledu na to, zda je rovněž chráněno ochrannou známkou, o němž přihlašovatel věděl, resp., měl/mohl vědět, a které bylo podáním přihlášky napadené ochranné známky dotčeno.

Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je tedy nutné obecně posoudit *několik podmínek*. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. *V souladu s presumcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel.* V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, *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.*

Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k) že ochrannou známkou 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. V inkriminované věci jde o dva subjekty konkurující si při vydávání časopisu o stejném názvu a se stejným zaměřením, označeným identickou ochrannou známkou. Je tedy nesporné, že navrhovatel byl podanou přihláškou ochranné známky ve znění OUTSIDE dotčen na svých právech.

Ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky navrhovatele a existence újmy na straně navrhovatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je považovat za kritéria jediná: žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které jsou

mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas navrhovatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu), a vyvrátit tak důkazy navrhovatele o přihlášce ochranné známky ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

V inkriminované věci, Městský soud v Praze znovu se zcela ztotožnil se závěrem žalovaného, že případný nedostatek dobré víry přihlašovatele Bc. D. W. při podání přihlášky namítané ochranné známky jde k tíži žalobce jakožto stávajícího majitele této ochranné známky. Samotná skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky došlo ještě před zápisem přihlašovatele do rejstříku ochranných známek k převodu přihlášky z původního přihlašovatele na jiný subjekt, takže původní přihlašovatel a současný majitel napadené ochranné známky nejsou jedna a táž osoba, nebrání uplatnění skutkové podstaty ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, jak nesprávně dovodil správní orgán I. stupně. Žalobce je, co se týče přihlášky napadené ochranné známky, právním nástupcem původního přihlašovatele Bc. D. W., a proto také musí nést negativní následky spojené s prokázáním absence dobré víry původního přihlašovatele. Tento závěr je zcela v souladu s koncepcí, podle níž se případná zlá víra přihlašovatele posuzuje vždy *k okamžiku podání přihlášky* ochranné známky, přičemž případné další okolnosti, které nastanou po podání této přihlášky (mezi něž patří i následný převod přihlášky ochranné známky na jiný subjekt), nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Žalobce sice není původním přihlašovatelem napadené ochranné známky, ale je jeho právním nástupcem, a jakožto stávající majitel napadené ochranné známky byl přímo dotčen na svých právech výrokem napadeného rozhodnutí o prohlášení jeho ochranné známky za neplatnou. Z tohoto důvodu byla žalobci v řízení před Úřadem poskytnuta možnost vyjádřit se k návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou a předložit důkazy, které by vyvrátily tvrzení navrhovatele o nedostatku dobré víry původního přihlašovatele.

Řízení o návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách leží výlučně na navrhovateli samotném a nikoliv na žalovaném. Jsou-li skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele navrhovatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit přihlašovatel, popř. jeho právní nástupce. Z ustanovení § 82 odst. 4 věta první ve spojení s § 152 odst. 4 správního řádu pak lze dovodit povinnost účastníků řízení uvést všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí ve věci samé a navrhnout veškeré důkazy k prokázání svých tvrzení již v průběhu řízení před správním orgánem prvního stupně.

Městský soud v Praze postupoval v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 a při zjišťování, zda přihláška napadené ochranné známky ve znění OUTSIDE byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, dospěl k závěru, že přihlašovatel Bc. D. W. věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci časopisu navrhovatele. Přihlášením ochranné známky ve znění OUTSIDE přihlašovatelem došlo k poškození navrhovatele. Pokud jde o existenci důvodu, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil, musel soud konstatovat, že žalobce žádný takovýto důkaz v rámci správního řízení ani společně s žalobou nepředložil.

Žalovaný ve svém novém rozhodnutí postupoval zcela v souladu s intencemi obsaženými ve zrušujícím rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 9 Ca 414/2009-77.

Poukazuje-li žalobce v žalobě na rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze vydané v řízení ve věci nekalé soutěže, je nutno konstatovat, že tato rozhodnutí pro žalovaného nejsou závazná. Uvedená soudní rozhodnutí byla vydána na základě skutkových zjištění, která vyšla najevo v řízení před soudem a která nemusí být totožná se skutkovým stavem, na jehož základě v projednávané věci rozhodoval žalovaný. Totožnost skutkových zjištění v obou řízeních žalobce ničím nedoložil. Dále je nutno vzít v úvahu, že zmíněná rozhodnutí soudů se nezabývají otázkou dobré víry původního přihlašovatele napadené ochranné známky v rozhodné době, tj. v době podání přihlášky napadené ochranné známky, ani tím, zda a jakým způsobem byl navrhovatel výmazu dotčen ve svých právech přihláškou napadené ochranné známky. Konstatování Městského soudu v Praze v rozsudku ze dne 7. září 2007, č. j. 41 Cm 254/2006-90, že „v době, kdy na žalovaného (tj. na společnost ATEMI s.r.o.) byla převedena přihláška předmětné ochranné známky, toto označení již předtím užíval v dobré víře právní předchůdce žalovaného,“ není nijak blíže odůvodněno a evidentně vychází z prvostupňového rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2007, na které soud předtím v odůvodnění rozsudku poukázal. Z těchto důvodů provedení žalobcem navrženého důkazu rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2008, č. j. 3 Cmo 67/2008-118, by nemohlo nijak ovlivnit výsledek řízení v inkriminované věci, shledal soud provedení tohoto důkazu nadbytečným a návrhu na jeho provedení nevyhověl.

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

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.

Obiter dictum se poukazuje na ustanovení § 6 odst. 1 písm. d), odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), podle něhož *Městský soud v Praze přezkouvává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zvláštního právního předpisu. Městský soud v Praze v řízeních podle*

odstavce 1 jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. Po nabytí účinnosti tohoto zákona byly podle citovaného zákona rozvrhem práce určeny jako specializované senáty na úseku správního soudnictví senáty 8A a 9A. v inkriminované věci rozhodoval tedy specializovaný senát.

P o u č e n í:

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil 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 15. března 2016

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

Za správnost vyhotovení:
Jana Válková