



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: ORLING - spol. s r. o.**, Ústí nad Orlicí, se sídlem Na Bělisku 1352, Ústí nad Orlicí, IČ: 45535868, zastoupen JUDr. Jiřím Lukášem, advokátem, se sídlem Komenského 160, Ústí nad Orlicí, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: WALMARK, a. s.**, se sídlem Oldřichovice 44, Trinec, zastoupen Danou Lukajovou, patentovou zástupkyní, se sídlem Voršilská 10, Praha 1, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 7. 2011, č. j.: O-345616/D25755/2011/ÚPV, zn. sp. O-345616,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 7. 2011, zn. sp. O-345616, č. j.: O-345616/D25755/2011/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení v částce 19 475 Kč do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku, k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Jiřího Lukáše, advokáta.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Žalobce se podanou žalobou domáhá přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl jeho rozklad a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 24. 3. 2011 o prohlášení slovní ochranné známky č. 270659 ve znění „BOSWELLIN“ za neplatnou.

Prvostupňovým rozhodnutím žalovaného bylo rozhodováno o návrhu navrhovatelů – společnosti Sabinsa Corporation, se sídlem v USA a společnosti WALMARK, a. s., se sídlem v Třinci na prohlášení slovní ochranné známky ve znění „BOSWELLIN“ za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel - společnost Sabinsa Corporation (dále také 1. navrhovatel) je vlastníkem komunitární slovní ochranné známky stejného znění („BOSWELLIN“), přihlášené dne 3. 10. 1996 a zapsané dne 11.9.1998 pro výrobky ve třídě 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb a dále je vlastníkem americké ochranné známky shodného znění.

Navrhovatel – WALMARK, a.s. (dále také 2. navrhovatel) je jedním z českých odběratelů extraktu „boswellin“ od 1. navrhovatele a nabyvatelem licence ke komunitární ochranné známce ve znění „BOSWELLIN“ jejímž vlastníkem je 1. navrhovatel. Od r. 2004 2. navrhovatel užíval na obalu svého výrobku „ArthroStop Rapid“ a v rámci jeho propagace i na letáčích údaj o tom, že tento výrobek obsahuje extrakt „boswellin“, což v řízení dokládal.

Spor mezi navrhovateli a žalobcem v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví vznikl z důsledku tvrzení navrhovatelů, že jsou dotčeni na svých právech přihláškou napadené ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře, a navrhli, aby napadená ochranná známka ve znění „BOSWELLIN“ byla prohlášena za neplatnou v celém rozsahu.

Správní orgán I. stupně rozhodl o uvedených návrzích tak, že napadenou ochrannou známku prohlásil za neplatnou s účinky ex tunc, s odůvodněním, že žalobce podal přihlášku ochranné známky dne 19.4.2004, kdy již věděl či měl vědět, že právo k přihlašovanému označení prokazatelně náleží jinému subjektu na trhu – 1. navrhovateli, který se prokazatelně vývoji a výzkumu extraktu s názvem „Boswellin“ věnoval již od roku 1991. Žalobce bránil 2. navrhovateli v užívání označení 1. navrhovatele, ačkoliv 2. navrhovatel měl souhlas k užívání tohoto názvu na základě licence. Správní orgán 1. stupně dále z dokazování vyhodnotil, že 2. navrhovatel tím, že mu žalobce po přihlášce ochranné známky bránil v užívání předmětného označení, a proto 2. navrhovatel změnil název „Boswelin“ na jiné označení – „Bescedrin“, vznikly 2. navrhovateli v souvislosti s přihláškou ochranné známky náklady spojené se změnou názvu používaného produktu, se změnou reklamních materiálů a i tyto okolnosti a náklady lze vnímat jako dotčení na právech navrhovatelů. Správní orgán 1. stupně vyšel ze zjištění, že produkt s názvem „Boswellin“ je látkou s léčebnými účinky, známou v odborných kruzích, v oblasti farmacie, která prošla a prochází řadou klinických testů a jehož název je příznačný právě pro 1. navrhovatele a spotřebitel si tento produkt spojí právě s 1. navrhovatelem. Správní orgán 1. stupně ve svých závěrech přímo uvedl, že pokud bude vlastníkem napadená ochranná známka ve shodném znění užívána jako název či součást jeho produktů, může navozovat dojem, že pochází právě od 1. navrhovatele, resp. že jde o jeho originální produkt, i když tomu tak být nemusí.

Z uvedených důvodů prvostupňový správní orgán považoval oba návrhy na prohlášení ochranné známky za oprávněné, neboť shledal dotčení jak 1. navrhovatele - společnosti Sabinsa Corporation, tak i 2. navrhovatele - společnosti WALMARK, a. s. na jejich právech.

II. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (napadené rozhodnutí)

Předseda Úřadu v odůvodnění svého rozhodnutí vyšel ze zjištění, že napadená slovní ochranná známka ve znění „BOSWELLIN“ č. 270659 s právem přednosti od 19.3.2004 byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 29.3.2005 pro výrobky a služby ve třídách 5, 29, 31, 42 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Namítaná slovní ochranná známka Společenství ve znění „BOSWELLIN“ č. 379743 byla přihlášena dne 3. 10. 1996 a zapsána dne 11. 9. 1998 (s platností pro území České republiky ode dne 1. 5. 2004, kdy Česká republika přistoupila do Evropské unie) u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) a to pro seznam výrobků zařazených do třídy 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Předseda Úřadu se ve svém rozhodnutí vypořádával s námitkami rozkladu, v nichž žalobce nesouhlasil se závěrem správního orgánu 1. stupně o tom, že navrhovatelé byli přihláškou napadené ochranné známky dotčeni na svých právech, plynoucích ze starší slovní ochranné známky společenství č. 379743 ve znění „BOSWELLIN“ (namítaná ochranná známka Společenství), protože tato přihláška nebyla podána v dobré víře.

Žalobce v podaném rozkladu namítal, že v řízení nebyly zkoumány a prověřovány důkazy a další souvislosti, vyplývající z vyjádření žalobce k návrhu. Namítal, že nebylo uvedeno, jakým způsobem byly navrhovatelé ve svých právech dotčeni a odkázal na rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci 2Cm 70/2006-138, v němž tento soud ve sporu mezi žalobcem a 2. navrhovatelem o poskytnutí ochrany vlastníkově ochranné známky vyloučil nekalou soutěž ze strany vlastníka. Žalobce upozorňoval na to, že 2. navrhovatel nemohl být k datu priority napadené ochranné známky, tj. ke dni 19. 4. 2004 dotčen na svých právech, tím, že musel změnit reklamní materiály v důsledku změny označení „Bescedrin“, neboť toto označení začal užívat místo dosavadního „Boswellin“ až na základě soudního projednávání sporu, který vedl žalobce k napadené ochranné známce. Žalobce namítal, že žalovaný se nedostatečně vypořádal s otázkou zlé víry a dotčení na právech ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a poukázal v tomto směru na judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věci č. j. 1 As 3/2008-195, z níž žalovaný opomenul názor, že samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry. Žalobce namítal, že Úřad své rozhodnutí založil pouze na čtyřech dokladech navrhovatelů, které předcházejí datu podání přihlášky napadené ochranné známky. Jde o článek prof. A. z října 2003, e-mailovou korespondenci mezi žalobcem a 1. navrhovatelem, dokument týkající se laboratorního vzorku výrobku „ArthroStop Rapid“ ze dne 26. 3. 2004 a neregistrovanou licenční smlouvu ze dne 14. 1. 2004. Podle žalobce je zřejmé, že 2. navrhovatel o této licenční smlouvě nevěděl, když jí předložil až při projednávání žaloby u Krajského soudu v Ostravě, ačkoliv již dne 23. 5. 2005 byl žalobcem vyzván ke zdržení se používání označení „BOSWELLIN“. Žalobce v rozkladu považoval za nelogické, že se žalovaný nezabýval věrohodností předmětné licenční smlouvy, neboť na ní je založen závěr správního orgánu 1. stupně o dotčení na právech ve vztahu k 2. navrhovateli. Žalobce odmítl, že by přihlášku napadené ochranné známky podal ze spekulativních důvodů. Poukázal na to, že se 1. navrhovatel začal v Evropě obchodně angažovat až v roce 2006 a označení „BOSWELLIN“ nemělo k datu přihlášky dne 19. 4. 2004 na území České republiky ani v Evropě žádnou rozlišovací způsobilost. I kdyby žalobce věděl nebo měl vědět o existenci namítané ochranné známky Společenství, nebyl k datu priority napadené ochranné známky dotčen ve svých právech a neutrpěl žádnou újmu. Na straně žalobce pak nevznikla ani nespravedlivá výhoda. Ve vztahu k 2. navrhovateli žalobce trval na tom, že tento není nadán aktivní legitimací k podání návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, neboť z dokladů nijak nevyplývá, že by 2.

navrhovatel měl souhlas 1. navrhovatele k užívání namítané ochranné známky Společenství na doplňku stravy „ArthroStop Rapid“. Kroky k zabránění užívání označení „BOSWELLIN“ 2. navrhovatelem učinil žalobce až dne 23. 5. 2005, kdy hájil práva ze své zapsané ochranné známky a vyzval 2. navrhovatele, aby upustil od užívání označení „BOSWELLIN“. 2. navrhovatel nepředložil k výzvě žalobce ze dne 23. 5. 2005 žádnou licenční smlouvu uzavřenou s 1. navrhovatelem a pokud by tak učinil, nemusel měnit reklamní materiály a nedošlo by ke vzniku žádných dodatečných nákladů, které správní orgán 1. stupně označil za dotčení práva 2. navrhovatele. Nemusel tak vzniknout žádný spor ani nemuselo dojít k soudnímu projednání věci. Žalobce zpochybnil uzavření licenční smlouvy mezi 1. navrhovatelem a 2. navrhovatelem s tím, že má důkazy o tom, že produkt „Boswellia Serrata“ dodávaný pod ochrannou známkou Společenství je na území České republiky dodáván prostřednictvím jiné společnosti ACE TRADE, s. r. o. Poukazoval na to, že namítaná ochranná známka Společenství chrání pouze výrobek, kterým je standardizovaný extrakt z Boswellia serrata ve třídě 5. mezinárodního třídění výrobků a služeb, který se nepoužívá samostatně, ale v kombinaci s dalšími složkami. Napadená ochranná známka naproti tomu nechrání jen jednu složku, ale výrobek jako celek, který je tvořen několika složkami. Výrobky žalobce proto nemusejí tuto složku vůbec obsahovat. Rovněž napadené výrobky ve třídách 29, 31, 42 a 44 mezinárodního třídění výrobků a služeb nemají s uvedenou složkou žádnou souvislost. Poukázal na to, že Krajský soud v Ostravě, který řešil v soudním řízení totožnou otázku, o níž nyní rozhodl Úřad, si opatřil velké množství důkazů, a přesto vyloučil ve svém rozhodnutí tzv. zlou víru a nekalou soutěž ze strany žalobce. Žalobce se domáhal doplnění dokazování soudním spisem Krajského soudu v Ostravě a nového posouzení otázky zlé víry.

Předseda Úřadu před samotným posouzením návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou uvedl obecné úvahy o absenci dobré víry, a to ve smyslu judikatury Nejvyššího správního soudu (č. j. 1As 3/2008 – 195), podle které ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci ochranné známky navrhovatele. Uvedl, že je s těžší proveditelné dokazování subjektivní vědomosti přihlašovatele a proto při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona je nutné posoudit několik podmínek. Jednak podmínku, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky či práva na označení navrhovatele a dále, zda došlo k poškození navrhovatele a konečně, zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.

Ve smyslu těchto podmínek se žalovaný zabýval relevantností návrhu nejprve ve vztahu k 1. navrhovateli – společnosti Sabinsa Corporation.

Uvedl, že 1. navrhovatel je společností sídlící v USA, která se od roku 1988 zabývá vývojem speciálních léčivých, bylinných a chemických extraktů, mj. je výrobcem extraktu z rostliny Boswellia serrata, jež vyvíjí od roku 1991 a tento název „BOSWELLIN“ má od roku 1998 chráněný, jako slovní ochrannou známkou Společenství č. 379743. Protože žalobce je českou farmaceutickou společností, která na českém trhu působí od počátku 90. let, pak musí být velmi dobře obeznámen o dění v oblasti ochranných známek a musel si být k datu podání přihlášky své ochranné známky dne 19. 4. 2004 vědom, že 1. navrhovatel je vlastníkem namítané ochranné známky Společenství, která měla mít platnost pro Českou republiku ode dne 1. 5. 2004, tedy necelé dva týdny po podání přihlášky napadené ochranné známky. Vědomost žalobce o existenci namítané ochranné známky vyplývá z dokladů č. 6 a 8, předložených navrhovateli. Žalovaný poukázal na článek prof. MUDr. M. A., DrSc., Dr. H. C., nazvaném „Boswellin – nové antirevmatikum“ (doklad č. 6), který vyšel v časopise

„Pohybové ústrojí“ již v roce 2003. Prof. A., který je autorem citovaného odborného článku, si již v době podání přihlášky napadené ochranné známky, kdy byl zároveň jednatelem a spoluvlastníkem žalobce musel být vědom a byl srozuměn s existencí namítané ochranné známky. Z dokladu č. 8 pak dále vyplývá, že dne 6. 4. 2004 byl 1. navrhovatel elektronicky kontaktován žalobcem za účelem odběru extraktu „Boswellin“, neboť poptával, za jakých cenových podmínek by byl 1. navrhovatel ochoten dodat vlastníkově do České republiky tento extrakt. Z tohoto dokladu je zřejmé, že žalobce si musel být před datem priority napadené ochranné známky vědom toho, že 1. navrhovatel je vlastníkem ochranné známky, chránící daný produkt a že svým počínáním zasáhne do práv 1. navrhovatele, který byl ve spravedlivém očekávání, že ke dni 1. 5. 2004 dojde k rozšíření účinku ochrany jeho ochranné známky Společenství i na území České republiky. Podáním přihlášky napadené ochranné známky dne 19. 4. 2004 však žalobce de facto znemožnil 1. navrhovateli pozdější řádné užívání namítané ochranné známky. Na straně 1. navrhovatele tedy byl jasný a oprávněný předpoklad, že územní rozsah této ochranné známky bude ode dne 1. 5. 2004 rozšířen i na území České republiky. Žalobce si po tomto datu přisvojil postavení, které mělo původně náležet vlastníkově namítané ochranné známky Společenství. Odvolací orgán proto přisvědčil 1. navrhovateli v tom, že byl a doposud je omezován na svém právu užívat namítanou ochrannou známku Společenství na území České republiky a že žalobce zjištěně zasáhl do jeho práv. K tvrzení žalobce, že nezakázal 1. navrhovateli po rozšíření Evropské unie o Českou republiku užívat namítanou ochrannou známku a tím nedošlo k dotčení jeho práv, žalovaný postavil úvahu, že žalobce nepřistoupil vůči 1. navrhovateli k užití ustanovení § 51 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tj. k zákazu užívat namítanou ochrannou známku právě proto, že při přihlášce ochranné známky nebyl žalobce v dobré víře a obával se protireakce 1. navrhovatele. Dotčení na právech 1. navrhovatele žalovaný dovozuje také z toho, že jeho obchodní partner – 2. navrhovatel nemůže v rámci údajů o svých výrobcích uvádět na trhu v České republice informaci, že výrobky obsahují účinnou látku „Boswellin“ se svolením 1. navrhovatele, a to proto, že žalobce dne 23. 5. 2005 vyzval 2. navrhovatele ke zdržení se užívání označení „Boswellin“ a podnikl proti němu právní kroky. 1. navrhovatel byl tedy dotčen tím, že na území České republiky bylo znemožněno řádné užívání jeho namítané ochranné známky Společenství. Tento zásah do jeho práv měl dopady finančního charakteru, protože 1. navrhovatel měl ztíženou pozici při nabídce výrobku označených svou ochrannou známkou.

Žalovaný se dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí zabýval otázkou shodnosti či podobnosti předmětných výrobků a služeb a učinil závěr, že i když výrobky 1. navrhovatele a žalobce ve třídě 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb nejsou zcela totožné a mají jinou povahu (extrakt z Boswellia Serrata je výchozí látka k výrobě léčiv a potravinových, či jiných doplňků, na rozdíl od výrobků žalobce v téže třídě, které jsou již plnohodnotnými výrobky s léčivým účinkem), nicméně mají stejný účel, tj. léčit nemoci a zranění.

Žalovaný dále hodnotil doklady předložené žalobcem, tj. jeho výzvu ze dne 23. 5. 2005 určenou 2. navrhovateli, e-mailovou komunikaci žalobce s 1. navrhovatelem a dospěl k závěru, že tyto doklady, i když byly vzaty v úvahu, nemohou ovlivnit celkový úsudek ve věci, neboť nepocházejí z období před prioritou napadené ochranné známky, ale i z období po podání přihlášky napadené ochranné známky.

Žalovaný v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu přisvědčil žalobci v tom, že samotná vědomost přihlašovatele není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry, avšak také poukázal na jinou část rozsudku ve věci č. j. 1As 3/2008-195, kde se uvádí, že ochrannou známkou může z důvodu

nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. V dané věci byla shledána nedobrá víra na straně žalobce v době podání přihlášky napadené ochranné známky a byl rovněž shledán zásah do práv 1. navrhovatele v tom, že mu následně vznikla újma. Žalovaný přisvědčil správnímu orgánu 1. stupně v jeho úvaze o dotčení práv, která spočívá v tom, že pokud bude žalobcem napadená ochranná známka ve shodném znění užívána jako název, či součást jeho produktu, může navozovat dojem, že pochází právě od 1. navrhovatele, resp. že jde o jeho originální produkt, i když tomu tak být nemusí. Právě tato úvaha definuje možný zásah do práv 1. navrhovatele.

Předseda Úřadu tedy po všech úvahách dospěl k závěru, že návrh na prohlášení napadené ochranné známky ve znění „BOSWELLIN“ 1. navrhovatele byl oprávněný, protože žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky věděl o existenci namítané ochranné známky společenství a o vztahu navrhovatele č.1 k této ochranné známce.

Ve vztahu k 2. navrhovateli žalovaný považoval přezkoumání podmínek pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou za bezpředmětné, neboť takové přezkoumání by žádným způsobem nemohlo ovlivnit úspěch 1. navrhovatele v tomto řízení. Žalovaný má za to, že doklady, na základě kterých rozhodoval, jsou dostačující a svou vysokou průkazní silou jednoznačně doložily, že žalobce věděl o existenci namítané ochranné známky Společenství a o vztahu 1. navrhovatele k této ochranné známce, a proto není důvodu oslabovat závěry z těchto důkazů argumentem žalobce o údajném nízkém počtu těchto dokladů. Žalovaný uvedl, že řízení v dané věci je řízením návrhovým a že je pouze na navrhovateli kolik dokladů k prokázání svých tvrzení předloží. K rozkladovým námitkám, týkajícím se rozhodování Krajského soudu v Ostravě, žalovaný uvedl, že rozsudek tohoto Krajského soudu se zabývá jinou otázkou, než řeší žalovaný, a na základě jiných důkazů a tento rozsudek v době vydání napadeného rozhodnutí ještě nebyl pravomocný.

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

III. Žaloba

Žalobce v podané žalobě namítá nesprávné právní hodnocení věci, kdy vytýká žalovanému, že se nezabýval všemi podstatnými náležitostmi (podmínkami), s nimiž stávající jurisprudence i judikatura spojuje možnost prohlásit ochrannou známku za neplatnou. Vytýká, že žalovaný se nezabýval otázkou způsobení újmy navrhovateli získáním nespravedlivé výhody žalobcem a ospravedlněním jednání žalobce a s těmito podmínkami při vlastní aplikaci práva nepracuje. Žalobce zdůrazňuje, že podle uváděných pramenů judikatury samotná vědomost vlastníka napadené ochranné známky o existenci jiné ochranné známky (zde namítané), i pokud by byla prokázána, nestačí k prokázání neexistence dobré víry.

Žalobce namítá, že žalovaný se nevypořádal řádně s tvrzeními a vysvětleními, které žalobce předložil ve správním řízení, ve vyjádření ze dne 25. 5. 2010 a dále v odůvodnění rozkladu ze dne 29. 4. 2011. Žalovaný pouze spekulativně dovozoval tzv. zlou víru a nepřihlédl k tomu, že navrhovatelé v řízení nesli ohledně nedostatku dobré víry procesní břemena tvrzení i důkazu. Žalovaný v tomto směru vyšel z velmi skoupých a nikoli podstatných důkazů. Skutečnosti, že se žalovaný dostatečně nevypořádal s vyjádřeními žalobce, nasvědčuje i to, že předseda žalovaného rozhodl o rozkladu dne 7. 7. 2011, tedy po uplynutí pouze 5 pracovních dnů, přičemž nešlo o běžné rozhodnutí, ale o rozhodnutí svou povahou nové a zásadní, neboť v něm byly řešeny závažné otázky, které v té době nebyly

konstantně řešenou problematikou. Proto lhůta 5 pracovních dnů se jeví jako lhůta zjevně nedostatečná k tomu, aby žalovaný mohl objektivně zvážit všechny úvahy vztahující se ke sporné otázce. V rozhodnutí absentuje hodnocení důkazů, pro prokázání konkrétní újmy navrhovatelů a v právním závěru není řešena újma, ani ospravedlnění, tedy podmínky, které byly zcela ponechány stranou.

Žalobce namítá, že před účinností zákona č. 441/2003 Sb. nebyla v právní úpravě u přihlášky ochranné známky zakotvena podmínka dobré víry. Jednalo se o právní institut nový, zavedený v souvislosti s přístupem České republiky k Evropské unii. Zápisná nezpůsobilost před novou právní úpravou z důvodu zlé víry při podání přihlášky ochranné známky byla možná pouze podle Pařížské unijní úmluvy, v případě tzv. nevěrného agenta. Nový zákon o ochranných známkách, účinný od 1. 4. 2004 zavedl ochranu i ochranných známek Společenství. Nicméně žalobce podal, v souladu s předchozí právní úpravou (formálně již podle nového zákona), přihlášku napadené ochranné známky ke dni 19. 4. 2004, tedy za neexistence zákonného požadavku dobré víry při podání přihlášky v národním právním řádu. Z uvedeného žalobce dovozuje, že pokud žalovaný aplikuje otázku dobré víry ve vztahu ke komunitární ochranné známce 1. navrhovatele, jedná se o nepřipustnou retroaktivitu. V této souvislosti žalobce vytýká, že pokud Úřad pracoval s podmínkou dobré víry, pak měl ke dni podání přihlášky žalobce zjistit zápisnou nezpůsobilost přihlašovaného označení prostým zjišťováním v rejstříku OHIM. Pokud Úřad sám takovýto jednoduchý úkon neprovedl, dává tím za pravdu názoru žalobce o dobré víře ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky. V opačném případě by se jednalo o nesprávný úřední postup. Oproti tomu žalobce byl v dobré víře, že zcela jedná v souladu s tehdy platným právem.

Žalobce dále uplatňuje výhrady vůči rozhodování Úřadu v tom, že namítaná ochranná známka je registrována pouze pro třídu 5 mezinárodního třídění výrobků a služeb, zatímco napadená ochranná známka je zapsána ještě pro další třídy výrobků a služeb a pokud by obstálo tvrzení žalovaného o neexistenci dobré víry na straně žalobce, byl by na místě správný postup Úřadu dle § 32 odst. 6 zákona o ochranných známkách, kdy lze prohlásit ochrannou známku za neplatnou pouze pro výrobky nebo služby, kde dochází ke kolizi mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou.

Žalobce namítá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí ve vztahu k 2. navrhovateli - WALMARK, a. s. Žalobce tvrdí, že tento navrhovatel nebyl ve sporu vůbec aktivně legitimován. Ohrazuje proti konstatování o zjevné zjištěnosti při podání přihlášky ochranné známky a předkládá svůj názor na pojem ziskovost a pojem spekulativnost. Uvádí, že je poctivým výrobním podnikem s vlastní vědeckou a výzkumnou činností, s vlastními výrobky, s českými vlastníky, kteří v těžké konkurenci získali dobré postavení na trhu. Namítá, že v řízení nebyly provedeny žádné důkazy o jakési zjištěnosti žalobce a zneužití práv na úkor jiného. Podle žalobce nebyla prokázána existence újmy na straně 1. navrhovatele, neboť ten v době podání přihlášky na národním trhu České republiky nepůsobil, v podstatě nepůsobil ani v Evropě, ale primárně v Kanadě a USA. Nebylo prokázáno, že by 2. navrhovatel nakupoval látku „Boswellin“ do svých výrobků od 1. navrhovatele. V době podání přihlášky napadené ochranné známky neměl 1. navrhovatel podstatný zájem o trh v České republice, teprve v posledních dvou a třech letech má obchodního zástupce pro Českou republiku, jímž není 2. navrhovatel.

Žalobce zpochybňuje, že by důkazem o dotčení na právech byla licenční smlouva sepsaná mezi 1. a 2. navrhovatelem ohledně užívání namítané ochranné známky na území České republiky. Žalobce uvádí, že nedošlo k registraci tvrzené licenční smlouvy tak, aby

smlouva byla závazná i ve vztahu k třetím osobám. Poukazuje na to, že 2.navrhovatel nepředložil tvrzenou licenční smlouvu neprodleně po vytýkacím dopisu žalobce na jaře roku 2005 a také nebyl obchodním zástupcem 1. navrhovatele pro území ČR či Evropy. Nebyly předloženy žádné důkazy, které by vysvětlovaly obchodní vztah mezi 1. a 2. navrhovatelem a nebyl zvážen úřední překlad licenční smlouvy ani to, co bylo předmětem licenční smlouvy od data jejího uzavření, tj. od 17. 1. 2004. Podle názoru žalobce 1. navrhovatel nemohl licenční smlouvou převádět druhému navrhovateli práva, která sám v době uzavření smlouvy neměl, neboť podle smlouvy byl 1. navrhovatel povinen zajišťovat platnost značky ve státech, pro které je licence poskytnuta, po celou dobu platnosti smlouvy. Ze smlouvy však není zřejmé, co bylo předmětem smlouvy, když na žádném ze svěřených teritorií nepožívala namítaná ochranná známka 1. navrhovatele ochrany. Dle žalobce je tak smlouva pro nemožnost plnění od počátku neplatná. Poukazuje také na to, že navrhovatelé podali návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou až v březnu 2010, tj. několik dnů před uplynutím pětileté lhůty dle zákona a není zřejmé, proč tedy nepodali námitky proti zápisu napadené ochranné známky dříve, jestliže přihláška byla zveřejněna dne 15. 12. 2004. S uvedenými skutečnostmi se žalovaný nezabýval.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

IV. Vyjádření žalovaného

Žalovaný v úvodu svého vyjádření vymezil kritéria hodnocení dobré víry dle judikatury Nejvyššího správního soudu ve věci sp. zn. 1As 3/2008 a k celkové právní úpravě uvedl, že s ohledem na datum podání přihlášky napadené ochranné známky ke dni 19. 4. 2004 bylo plně na místě aplikovat zákon č. 441/2003 Sb. Vysvětlil, že absolutní nedostatek zápisné způsobilosti by byl dán v případě, měla-li by namítaná ochranná známka Společenství účinky již k datu podání přihlášky, tj. ke dni 19. 4. 2004 a nikoliv až k 1. 5. 2004. Protože nešlo o otázku absolutního důvodu zápisné nezpůsobilosti, bylo posuzováno, zda přihláška byla podána v dobré víře, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona. Z toho důvodu, že kolize obou označení v den přihlášky napadené ochranné známky nezakládala absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti, nebyly relevantní ani námitky žalobce týkající se rozlišovací způsobilosti označení.

Žalovaný popírá tvrzení žalobce, že namítaná ochranná známka, pokrývá-li užší seznam výrobků než známka napadená, by měla být omezena pouze v rozsahu kolize. Dle žalovaného je tomu tak proto, že nejde o kolizi označení, ale o zásah do práv označení přihlášeným mala fide. Žalovaný odlišuje povahu výrobku 1. navrhovatele a žalobce s tím, že výrobkem 1. navrhovatele je standardizovaný extrakt z *Boswellia serrata* s protizánětlivým účinkem, který je výchozí látkou k výrobě léčiv a potravinových, či jiných doplňků, kdežto výrobky žalobce, v téže třídě jsou již plnohodnotnými výrobky s léčivým účinkem. Odkazuje na rozhodnutí námitkového oddělení OHIM ve věci námitek B 169443 (*Apex v. Apex*), kde bylo analogicky konstatováno, že výrobky farmaceutické a sanitární látky, léky a tabletky jsou sice jiné povahy než výrobky - náplasti, nicméně mají stejný účel, tj. léčit nemoci a zranění. Proto i v dané věci je vztah mezi předmětnými výrobky mnohem bližší a užší, když výrobky žalobce mohou obsahovat jako jednu ze svých složek právě výrobky 1. navrhovatele. Zdůvodňuje, že tedy výrobky ve třídách 29 či 31 a dále služby žalobce ve třídách 42 a 44 se mohou setkávat na relevantním spotřebitelském trhu s výrobky 1. navrhovatele.

Žalovaný považuje za nepochybné zjištění, že 2. navrhovatel užíval označení „BOSWELLIN“ při označování jím dodávaných přípravků a pokud žalobce zakázal tomuto navrhovateli užívání označení z titulu vlastnictví své ochranné známky, byl tím 2. navrhovatel dotčen ve svých právech a byl na nich dotčen i v tom, že žalobce proti němu podnikl právní kroky ihned po zápisu ochranné známky do rejstříku, tj. po dni 29. 3. 2005. Tyto kroky přiměly 2. navrhovatele ke změně názvu jeho výrobku, přestože 2. navrhovatel odvozoval své právo k užití uvedeného označení od 1. navrhovatele. Žalobce tímto postupem omezil i 1. navrhovatele při vstupu na trh v České republice. Žalovaný tedy shrnuje, že práva 1. navrhovatele byla dotčena tím, že mu na území České republiky bylo znemožněno řádné užívání jeho namítané ochranné známky Společenství a tento zásah měl dopady i finančního charakteru, neboť 1. navrhovatel má velmi ztíženou pozici při nabídce výrobků označených svou ochrannou známkou Společenství.

Žalovaný zaujímá i své stanovisko k tvrzení o neplatnosti licenční smlouvy. Popírá názor žalobce, že neexistence licenční smlouvy má význam pro průkaz aktivní legitimace 2. navrhovatele. Žalovaný tvrdí, že i při případné neexistenci tvrzeného obchodního vztahu by 2. navrhovatel byl dotčen ve svých právech, neboť pokud při přípravě jím produkováných prostředků užíval „Boswellin“ a takto jej uváděl na trh, měl dle článku 12 a článku 13 nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství právo deklarovat, že jím připravené výrobky tuto látku obsahují

Dle žalovaného je bez právního významu v dané věci, zda 2. navrhovatel nakupoval produkt od 1. navrhovatele, relevantním je, že 1. navrhovatel jako subjekt oprávněný byl svolný s tím, že 2. navrhovatel označuje jako součást své produkce látku „Boswellin“.

Žalovaný uvádí, že dobrá víra není dána znalostí či neznalostí právního předpisu, ale povědomím o již existujících právech třetí osoby. Tím, že žalobce napadl 2. navrhovatele z porušování svých práv, byla u 2. navrhovatele splněna podmínka uplatnění návrhu ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, totiž hrozící újma. Je lhotečné, kdy je namítán nedostatek dobré víry přihlašovatele, neboť tento nedostatek nelze časem zhojit. Navrhovatel se může postupem času dostat jen do důkazní nouze. Tak tomu v projednávaném případě nebylo a navrhovatelům se podařilo prokázat, že žalobce nebyl v dobré víře, neboť věděl o právech třetí osoby, jež svou přihláškou mohl ohrozit a vůči 2. navrhovateli a potažmo 1. navrhovateli uplatňoval právní kroky, kterými zabránil 1. navrhovateli proniknout na český trh s označováním složky své produkce.

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

V. Osoba zúčastněná na řízení

V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost WALMARK, a. s., k věci se však nevyjádřila a jednání před soudem se nezúčastnila.

VI. Jednání před soudem

Při jednání před soudem zástupce žalobce poukázal na v současné době již rozvinutou judikaturu k otázce dobré víry, konkrétně na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 17/2009-152, kde se tento soud obšírně a podrobně se zabýval přihláškou ochranné známky v dobré víře a zápisnou způsobilostí. V době podání žádosti žalobce vycházel z toho, že vlastně žádná ochrana z hlediska dobré víry judikována nebyla a žalobce je poctivá společnost, která od r. 1992 vyrábí, nezneužívá ochranné známky a v tomto případě postupovala tak, že vyvinula nový výrobek, který označila Gelladrink Fast. Slovo „Gelladrink“ má chráněný ochrannou známkou, prvek „Fast“ se chránit nedá. K tomu žalobce použil přípravek Boswellia Serrata a pro stručnost jej nazval Boswellin. Tak, jak postupuje v každém případě svého nového výrobku, toto označení předložil jejich patentovému poradci Ing. P. pro zjištění, zda lze provést přihlášku Boswellinu k ochraně. Patentový poradce učinil potřebné rešerše podle své odbornosti, sdělil, že ta známka je volná a označení přihlásil. Žalobce neví, co všechno bylo učiněno, jestli patentový poradce prověřoval zápis u OHIM, vycházeli z toho, že označení je volné. Zástupce žalobce přisvědčil tomu, že ke dni přihlášky 19.4.2004 již platil nový zákon, ale žalobce chtěl zdůraznit právní okolnosti ke dni podání přihlášky- nedostatek judikatury ke sporné otázce. K dokazování uvedl, že vědomost žalobce o jiné ochraně označení žalovaný dovozuje toliko z jednoho článku prof. A., ten se však nepodílel na řízení a vedení společnosti zajišťovali jen manželé D. Žalobce v té době neměl žádné vazby na společnost, která byla vlastníkem dřívější komunitární známky a která má známku chráněnou v Americe a v Kanadě. Šlo o jednoduchý a prostý stav. Poukázal na to, že navrhoval výslech jednatelů společnosti žalobce, protože dobrá víra je psychický stav a na její nedostatek se dá usuzovat z objektivních okolností a k těm se jednatelé žalobce mohli vyjádřit, tj. jak došlo k přihlášce ochranné známky, z jakých pohnutek a proč tak postupovali v r. 2004. Zástupce oponoval, že by k přihlášce došlo z důvodu zjištění, jak uvádí, žalovaný, neboť Boswellin v České republice nikdo neznal. Od té doby, co je vymazaná ochranná známka žalobce, Boswellin tady nikdo nepoužívá. Společnost Sabinsa Corporation nejenže nepůsobila na trhu v r. 2004, ale dodnes tu nepůsobí. Poprvé se objevila na českém trhu v r. 2008 a jejím obchodním zástupcem byla další firma z Ústí nad Orlicí. Nyní o tu známku nikdo nepečuje, nikdo ji nepropaguje, s ničím to není spojené, prostě se používá Boswellia Serrata.

Zástupce žalobce dále vysvětloval vývoj sporu před Krajským soudem v Ostravě, kdy žalobce nejprve vyhrál spor o poskytnutí ochrany vlastníkovu ochranné známky, ale protože v mezidobí došlo k výmazu (zneplatnění) ochranné známky ze strany Úřadu, Vrchní soud v Olomouci v odvolacím řízení právní závěr krajského soudu změnil a žalobu žalobce zamítl. Až v době sporu před krajským soudem 2. navrhovatel předložil licenční smlouvu. Přitom nebylo důvodu, proč by tuto smlouvu nemohli předložit dříve při vyjednávání. Žalobce byl ochoten se dohodnout a ptal se, proč licenční smlouvu nepředložili dříve. Žalobce ji považuje za nedostatečný důkaz, protože existovala-li licenční smlouva a komunitární známka byla skutečně v rejstříku OHIM zapsána, nic nebránilo tomu, aby také proběhla registrace licenční smlouvy a pak už by smlouva byla účinná vůči všem. Zástupce na závěr přednesu zdůraznil, že jednatelé - manželé D. byli v dobré víře, když postupovali s přihláškou ochranné známky „BOSWELLIN“ tak, jak učinili. Nejsou to spekulanti, žádné zjištěné úmysly neměli, Boswellin byl prostě jeden z výrobků jejich, který ani nebyl komerčně úspěšný. Ochrannou známkou „BOSWELLIN“, registrovanou pro společnost Sabinsa Corporation nikdo nevyužívá na zdejším trhu, takže žalobce je přesvědčen o tom, že rozhodnutí Úřadu v této věci bylo nesprávné.

Zástupce žalobce dále uvedl výhrady proti hodnocení zjištění žalobce při podání přihlášky ochranné známky a poukázal na to, že podmínka ospravedlnění jednání žalobce je spojena s posouzením otázky dobré víry. Ospravedlnění, které by mohlo spočívat v nějaké tvrzené dohodě se společností Sabinsa Corporation, např. v tom, že by byl od této

společnosti získán nějaký souhlas, není. Žádné ospravedlnění jednatele D. nemají kromě toho, že postupovali u tohoto výrobku tak, jako u každého jiného a byli přesvědčeni, že konají v souladu s právem, v souladu i s morálkou, že to je naprosto v pořádku a dokonce Úřad rozhodl o registraci skoro o rok později a v té době kdykoliv mohl kdokoliv vznášet námitky. Pokud tedy 2. navrhovatel tvrdí, že měl licenční smlouvu od ledna 2004, tak je otázkou, proč po uvedené dobu nic nenamítal a pokud smlouvu měl, pak nějakým způsobem dle té smlouvy konal. Žalobce trvá na tom, že přihláška byla v době přihlášky podána v dobré víře.

Zástupkyně žalovaného uvedla, že Úřad není arbitrem pro posuzování morálně volních vlastností přihlašovatelů nebo účastníků správních řízení. Úřad postupuje standardně podle toho, jak zní právní předpis, eventuálně jak tento právní předpis pomáhá vykládat judikatura, a to jak judikatura národních soudů, tak i judikatura Evropského soudu. Zásadním rozhodnutím pro určení, zda byla naplněna podmínka dobré či nedobré víry, je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008 ze dne 30.08.2008 a toto rozhodnutí zmiňuje i napadené rozhodnutí. Z této judikatury vyplývají tři podmínky. Zda tady byla určitá vědomost o přihlašovaném označení, zda toto označení náleží či nenáleží někomu jinému, což bylo doloženo tím, že prof. A. ve svých odborných publikacích zmiňuje Boswellin a posléze i tím, že žalobce se pokoušel navázat spoluprací s americkou firmou. Z jakého důvodu k té spolupráci nedošlo, nepřísluší Úřadu hodnotit. Dále se posuzuje, zda teda existence této ochranné známky může nebo by mohla bránit nějakým zájmům, zda by mohly být dotčeny zájmy, a to jednak u 1. navrhovatele, který se v důsledku existence ochrany předmětné známky nemohl dostat se svým výrobkem na český trh, a proto pravděpodobně byla následně známka napadena. Znamka, která je momentálně vymazána, není nikým užívána, protože tady základním ustanovením pro tento případ je ust. § 50 zákona o ochranných známkách, který stanoví, že majitel komunitární známy (registrované u OHIM) se může dostat na český trh, jen pokud mu tady nebránila starší práva z národní známky, ledaže by národní známka byla přihlášena v nedobré víře. Otázka nedobré víry není otázkou morálně volních vlastností ve smyslu poctivosti, ale ve smyslu naplnění zákonných znaků, které byly definovány judikaturou Nejvyššího správního soudu. Jestliže firma, která se cítila být dotčena právě tím, že nemůže svůj výrobek, který obsahoval Boswellia Serata, s názvem Boswellin, který byl zapsán jako ochranná známka, dostat na český trh, pak jí nic jiného, než pokus o prohlášení neplatnosti, nemohlo být umožněno. Takže Úřad nehodnotil firmu žalobce, osoby nebo patentového zástupce, kteří podali přihlášku, ale znaky dobré víry a to v době, kdy ještě nebyly zkušenosti s tím, jak budou evropské známky na českém trhu fungovat. To se samozřejmě utvářelo, ale to neznamená, že nebyly naplněny znaky nedobré víry, jak jí definuje zákon v § 7 odst.1 písm.k) zákona o ochranných známkách.

VII. Posouzení věci Městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů a z hlediska skutkového a právního stavu v době vydání rozhodnutí (§ 75 odst. 2 s.ř.s.).

Žaloba je důvodná.

Podle § 32 odst. 3 zákona 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 o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Předmětem sporu mezi účastníky řízení se stal důvod, uvedený v ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, neboť s tímto důvodem je spjat předpoklad, kdy lze již zapsanou ochrannou známku prohlásit za neplatnou. Uvedený důvod spočívá ve splnění následujících předpokladů:

- 1) dotčení na právech toho, kdo podává návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou,
- 2) k uvedenému dotčení musí dojít přihláškou ochranné známky,
- 3) přihláška ochranné známky není podána v dobré víře.

Uvedená hypotéza zahrnuje nejen posouzení otázky dobré víry přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky, která se v dané věci stala stěžejní otázkou dokazování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, ale také posouzení otázky dotčení na právech navrhovatelů přihláškou ochranné známky.

Uvedenými předpoklady se správní soudy zabývaly již v řadě svých rozhodnutí, kdy zejména Nejvyšší správní soud ve své judikatuře (v účastníky zmíněném rozsudku č.j. 1As 3/2008-195) vymezil podmínky nezbytné k naplnění důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách jako k důvodu pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku uvedl, že při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, 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 si vždy přihlédnout 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.

Otázku nedobré víry při podání přihlášky ochranné známky jako jednoho z faktorů uvedené hypotézy dále judikoval Evropský soud, a to v rozsudku Soudního dvora (prvního senátu) ve věci C-529/07 producenta čokolády LINDT, kde se tento soud vyjadřoval, na základě předběžné otázky rakouské strany, k tomu, jaké relevantní faktory je třeba v rámci posouzení otázky dobré víry zvažovat. Vyložil, že pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) k té věci platného nařízení Rady (ES) č.

40/94 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, zejména:

- 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.

Otázka dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je tedy subjektivní kategorií, spočívající ve volních pohnutkách přihlašovatele získat ochranu přihlášeného označení na úkor již užívaného označení s úmyslem zabránit třetí osobě v užívání takového označení a dále i objektivní kategorií, spočívající v právních okolnostech ochrany přihlášeného a kolizního označení, to vše v době přihlášky ochranné známky.

Soud přisvědčuje žalovanému v tom, že *subjektivní stránku dobré vůle* lze stěží prokázat z hlediska skutečné vůle přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky, jako psychické kategorie, tedy volního vztahu k podané přihlášce a jejímu záměru. Na skutečnou vůli přihlašovatele je tedy třeba usuzovat spíše z objektivních okolností, což Úřad v dané věci učinil, když z provedených důkazů (č. 6 a č. 8) logicky vyvodil vědomost žalobce o registrovaném chráněném označení „BOSWELLIN“ americké společnosti. V dané věci z uvedených důkazů, jimiž je článek prof. M. A. z Revmatologického ústavu Praha publikovaný v odborném časopise „Pohybové ústrojí“, ročník 10, 2003 a dále z korespondence s americkou společností ze dne 6.4.2004 vyplývá, že tyto dokumenty zmiňují „BOSWELLIN“ jako registrované označení ®, přičemž uvedená korespondence výslovně uvádí „BOSWELLIN®“ jako registrovanou ochrannou známku společnosti Sabinsa Corporation. Uvedené je důkazně postačující pro úsudek o vědomosti žalobce, že třetí osoba používá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá a že toto označení je dokonce chráněno jako ochranná známka. V souzené věci není podstatné, zda žalobce přímo věděl o této skutečnosti ale o to, že si měl či musel (s ohledem na obsah dokumentů) být vědom užívání tohoto označení jinou osobou. V uvedeném směru soud posuzuje vědomost žalobce jako společnosti a přihlašovatele ochranné známky z listin, které se týkaly výrobku, jež žalobce vyvíjel a k němuž existují listiny, z nichž je tato vědomost osob, které pro žalobce pracovaly (prof. A. jako jednatele a vývojového pracovníka a odesílatelky korespondence apod.) zřejmá. V rámci činnosti žalobce byl poznatek o jiném chráněném označení bezpochyby zjištěn nebo měl být zjištěn, zvláště, jestliže žalobce svou vývojovou činnost završoval i zajišťováním právní ochrany svých výrobků na trhu.

Soud proto v souzené věci považuje za zcela prokázané, že oba navrhovatelé unesli důkazní břemeno ohledně jednoho z předpokladů nedobré víry jako podmínky pro naplnění hypotézy dle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, spočívajícího v tom, že žalobce věděl či měl vědět s ohledem na obsah předložených důkazů, že jiná osoba používá totožné označení a nadto je má chráněno ochrannou známkou.

Způsob, jak bylo označení „BOSWELLIN“ americké společnosti užíváno a chráněno (nejprve v USA, poté jako komunitární známky registrované u OHIM) pro evropský trh má

význam na posuzování dalších relevantních faktorů – otázky dobré víry spočívající v úmyslu (záměru) přihlašovatele v kontextu s právní úpravou v době podání přihlášky ochranné známky (objektivní kategorie), a dále s otázkou - dotčení na právech navrhovatelů.

Protože dle výše zmíněné judikatury je třeba dobrou víru přihlašovatele posuzovat z hlediska záměru přihlašovatele zabránit třetí osobě v používání shodného nebo zaměnitelného označení k okamžiku podání přihlášky ochranné známky, je relevantní posuzovat i dotčení navrhovatelů na jejich právech z hlediska vědomosti přihlašovatele o zásahu do práv třetí osoby k době přihlášky ochranné známky. Soud nepochybně, že k dotčení na právech může nastat až postupem času, kdy přihlašovatel jako oprávněný z registrace ochranné známky vyvíjí kroky k zamezení užívání kolizního označení, nicméně takový postup by měl být posuzován z hlediska záměru, existujícího již v době přihlášky ochranné známky. V dané věci je nepochybné a z rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 2 Cm 70/2006 vyplývá, že žalobce vedl vůči 2. navrhovateli v soudním řízení spor s požadavkem, aby se 2. navrhovatel zdržel užívání označení „BOSWELLIN“ na svých výrobcích při distribuci a na reklamních letácích a bránil mu tak v užívání totožného označení. Tato skutečnost však prokazuje toliko postup žalobce jako oprávněného v době po registraci předmětné ochranné známky dne 29.3.2005 (žaloba byla podána dne 27. 6.2006), bez dalšího neprokazuje úmysl žalobce *přihláškou ochranné známky* vyčlenit navrhovatele z ochrany a užívání totožné ochranné známky na českém trhu. V řízení bylo ze strany žalobce předloženo dostatek vyjádření a také z podkladů řízení, předložených navrhovateli, jsou zjevné okolnosti nakládání s výrobky opatřenými namítaným označením, které žalovaný ve vztahu k otázce dotčení obou navrhovatelů buď vůbec neposuzoval nebo je neposuzoval v úplnosti. Žalovaný svůj závěr o naplnění důvodu neplatnosti postavil převážně na existenci vědomosti žalobce o existenci namítané ochranné známky Společenství ve vztahu k 1. navrhovateli – tak skutečně vyznívá závěr jeho rozhodnutí, ale ve svém rozhodnutí posuzoval i dotčení na právech ve vztahu k 1. navrhovateli, které však dovozoval právě z obchodních vztahů s 2. navrhovatelem na základě licenční smlouvy. Protože žalovaný jiné dotčení na právech 1. navrhovatele ke dni přihlášky ochranné známky neshledal, jen zprostředkované, které vyplývá z licenční smlouvy ze 14.1.2004, jejíž naplňování (užívání označení na výrobcích 2. navrhovatele) přičítal 2. navrhovateli, bylo na něm, aby se v řízení více důkazně orientoval na užívání ochranné známky na území ČR 2. navrhovatelem, tj. aby zhodnotil důkazy předložené k užívání označení na území České republiky, a to nejen k užívání po dni přihlášky ochranné známky, t.j. po 19.4. 2004, ale po dobu od uzavření licenční smlouvy dne 14.1.2004 do data přihlášky ochranné známky. Tuto dobu soud shledává relevantní pro vědomost žalobce o užívání namítaného označení na území České republiky z hlediska záměru dotčení na právech obou navrhovatelů. V tomto směru nelze důkaz o užívání namítaného označení licenční smlouvou považovat za dostačující, neboť v řízení nebylo žádným důkazem nepochybně doloženo, že by žalobce o licenční smlouvě a obchodních vztazích mezi navrhovateli v době od uzavření licenční smlouvy a přihlášky ochranné známky věděl. Mezi účastníky řízení je nesporné, že licenční smlouva nebyla registrována, přičemž dle ust. § 18 odst. 3 zákona o ochranných známkách je licenční smlouva účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku. Žalovaný nehodnotil ani věcný a časový význam korespondence 2. navrhovatele se Zdravotním ústavem v Ostravě a listin, týkajících se laboratorního vyšetřování vzorku z hlediska užívání namítaného označení na území České republiky po zmíněnou relevantní dobu, založené ve spise a významné pro věcné i časové posouzení vědomosti žalobce o takovém užívání. Neuvedl ani žádné jiné skutečnosti prokazující užívání namítaného označení na území České republiky 2. navrhovatelem tak, aby bylo možné usuzovat na vědomost žalobce o takovém užívání a na záměr žalobce takovému užívání ke dni 19.4.2004, resp. ke dni vzniku známkoprávní ochrany namítaného označení

1.5. 2004 (vstupem České republiky do Evropské Unie) zabránit. Proto nelze považovat za prokázané naplnění dalšího zákonného předpokladu – dotčení na právech navrhovatelů úmyslem přihlašovatele zabránit navrhovatelům v dalším používání shodného označení cestou přihlášky ochranné známky ke dni přihlášky ochranné známky.

Z hlediska dotčení na právech neobstojí ani argumentace prvostupňového rozhodnutí Úřadu, byť učiněná k otázce dobré víry, že pokud bude žalobcem napadená ochranná známka ve shodném znění užívána jako název či součást jeho produktu, může navozovat dojem, že pochází právě od 1. navrhovatele, resp. že jde o jeho originální produkt, i když tomu tak být nemusí. Této úvaze přisvědčil žalovaný a usoudil, že právě tato úvaha definuje možný zásah do práv 1. navrhovatele. Logiku postrádá tato argumentace v tom, že by újma 1. navrhovatele spočívala v tom, že by ochranná známka přihlašovatele byla vnímána jako ochranná známka 1. navrhovatele. Správní orgán 1. stupně ve svém rozhodnutí jinak neodůvodnil, v čem spatřuje dotčení na právech obou navrhovatelů, resp. vůbec se důkazně nezabýval způsobem užívání namítané ochranné známky na území České republiky a známostí tohoto užívání v odborné farmaceutické veřejnosti v době přihlášky ochranné známky. Jestliže žalovaný dovozuje dotčení na právech 1. navrhovatele výlučně zprostředkovaně cestou obchodní spolupráce s 2. navrhovatelem na základě licenční smlouvy, pak nemohl resignovat na posouzení hypotézy pro prohlášení neplatnosti ochranné známky za neplatnou dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona u 2. navrhovatele, ale měl se spíše zabývat okolnostmi užívání namítané ochranné známky na území České republiky právě 2. navrhovatelem. Z přednesů účastníků řízení i ze správního spisu vyplývá, že žalobce vedl soudní spor o užívání shodné ochranné známky s 2. navrhovatelem, že k užívání namítaného označení byly navrhovateli předloženy určité listiny, a proto bylo na Úřadu, aby předložené důkazy podrobil hodnocení z hlediska časového a věcného rozsahu užívání a známostí užívání namítaného označení v odborné veřejnosti na území České republiky.

I když ve smyslu výše zmíněné judikatury Soudního dvora je relevantním faktorem rovněž právní režim napadené a namítané ochranné známky v době přihlášky ochranné známky, dle náhledu městského soudu v tomto směru nepostačuje izolovaná úvaha, že 1. navrhovatel byl dotčen na svém právu rozšířit územní rozsah své ochrany i na území České republiky ke dni 1.5.2004 vstupem České republiky do Evropské Unie. Taková situace dotčení nemůže být právně významná jen v důsledku účinnosti právních dokumentů, ale musí být spojena i s vůlí (záměrem přihlašovatele zabránit rozšíření známkoprávní ochrany). Takový záměr však v dané věci nebyl dostatečně prokázán. Zástupkyně žalovaného správně ve svém přednesu při ústním jednání před soudem zmínila právní režim daný ust. § 50 zákona o ochranných známkách, který upravuje podmínky přeměny ochranné známky Společenství na národní ochrannou známku, a to za podmínky, že tomu nebrání starší práva z národní známky, ledaže by národní známka byla přihlášena v nedobré víře. Uvedené zákonné ustanovení umožňovalo uplatnit komunitární známku 1. navrhovatele v národním právu, a proto i z tohoto pohledu se nejvíce nevýznamnou žalobní námitka o časovém prostoru, v němž mohli navrhovatelé pro účely rozšíření rozsahu své známkoprávní ochrany již v režimu ust. § 50 zákona namítat podání přihlášky v nedobré víře.

Oproti uvedenému soud nepochybně závěry žalovaného o rozsahu zkoumání neplatnosti napadené ochranné známky ještě pro další třídy výrobků a služeb než jen pro třídu 5 mezinárodního třídění a služeb, neboť nepovažuje za pochybné, že společný léčivý extrakt „Boswellin“, vyvíjený 1. navrhovatelem, je svou povahou takovým výrobkem, který může vstupovat do výrobků a služeb žalobce podřaditelných pod třídy 29, 31, 42 a 44 mezinárodního třídění a služeb. K vyloučení takové skutečnosti na relevantním trhu žalobce

nic nenamítal a žalovaný se s touto otázkou náležitě vypořádal zhodnocením podstaty „Boswellinu“ a odkazem na evropskou judikaturu.

VIII. Závěr

Vzhledem k tomu, že přihlášku napadené ochranné známky provázela řada skutkových a právních okolností, které jako relevantní faktory bylo nezbytné posoudit k naplnění důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, avšak správní orgány obou stupňů se s nimi na základě podkladů správního řízení náležitě nevypořádaly, je napadené rozhodnutí stíženo vadami řízení.

Vady řízení spočívají v nedostatečném posouzení podkladů řízení, v neúplnosti úvah o naplnění podmínek ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách ke dni přihlášky napadené ochranné známky a tím i v nedostatku odůvodnění ve vztahu ke všem podmínkám, které vytváří hypotézu dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) o ochranných známkách. V dalším řízení bude na žalovaném, aby uvedené nedostatky odstranil, znovu zhodnotil všechny předložené důkazy ve vztahu k právům 1. i 2. navrhovatele a pokud to bude potřebné a možné, doplnil dokazování výpovědí jednatelů žalobce, případně zástupců navrhovatelů k faktickému užívání namítané ochranné známky.

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 ve spojení s § 78 odst. 4 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Výrok o nákladech řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce měl ve věci úspěch, proto mu soud přiznal náhradu nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč a náklady právního zastoupení advokátem.

Náklady právního zastoupení tvoří odměna za 3 úkony právní služby (převzetí zastoupení, podání žaloby, doplnění žaloby po 2.100,- Kč dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a za 3x paušál 300,- Kč dle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012 a za 1 úkon právní služby (účast při jednání) po 3 100 Kč dle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. a dále za 1x paušál po 300 Kč dle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky ve znění účinném po 1.1.2013.

Náklady zastoupení dále tvoří, dle vyúčtování právním zástupcem žalobce cestovné v částce 2 542 Kč (na trase z Ústí nad Orlicí – Praha a zpět, tj. 353 km + náhrada) dle vyhl. č. 328/2014 Sb. osobním automobilem Nissan Kombi při průměrné spotřebě 9,8 l/100 km (doloženo technickým průkazem) a dále zástupci náleží náhrada za čas na cestě za 13 započatých půlhodin po 100 Kč (doloženo časovým rozpisem) v částce 1 300 Kč.

Výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly ze zastoupení včetně DPH činí částku 17 475 Kč. Se zaplaceným soudním poplatkem činí náklady řízení částku 19 475 Kč.

Výrok o nákladech osoby zúčastněné na řízení je dán ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť této osobě nevznikly žádné náklady řízení, v souvislosti s povinností, kterou by jí soud uložil.

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. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 11. listopadu 2015

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.