



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: **Kittfort s.r.o., IČ: 26704064**, se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, zastoupen JUDr. Alešem Zábršsem, advokátem v Praze 6, Na Beránce 2, **za účasti:** Ing. J. Š., společník Barvy laky s.r.o. Zlín, IČ: 255 24 593, se sídlem Zlín, Vodní 1971, zastoupen JUDr. Ivanou Santariusovou, advokátkou v Ostravě, Nádražní 21/1294, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 12. 2010, č. j. O-457176/45108/2010/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 28. 1. 2011 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 12. 2010, č. j. O-457176/45108/2010/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 7. 2010 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 300967 ve znění „Pikantní barva“ za neplatnou s účinky ex tunc, a to na základě návrhu podaného Ing. J. Š.

Dne 8. 10. 2008 byla pro majitele společnost AKVAREA, spol. s r.o., IČ: 255 20 954, se sídlem Zlín, Lípa 289, (dále jen „AKVAREA“), do rejstříku ochranných známek zapsána napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 300967 ve znění „Pikantní barva“ s

právem přednosti ze dne 12. 3. 2008 (ode dne 2. 3. 2010 pro žalobce) pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla spadající do této třídy, lepidla a jiné tekuté přípravky spadající do této třídy, mořidla na kůže a usně s výjimkou olejů pro koželužný průmysl, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační chemické prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůží; do třídy 5: dezinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



Návrhem doručeným Úřadu dne 20. 6. 2010 se navrhovatel Ing. J. Š. domáhal prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a 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.

Tento návrh odůvodnil tím, že je majitel několika starších ochranných známek, jimž je napadená ochranná známka podobná, a to ochranných známek č. 236722, č. 251982, č. 251983, č. 254629, č. 268984 a č. 268985 ve znění „Chytrá barva“, resp. „chytrabarva“, jakož i ochranné známky č. 251980 „AntiRezin“. Uváděl, že napadená ochranná známka byla zapsána pro shodný seznam výrobků podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro který byly zapsány namítané ochranné známky, a že mezi napadenou ochrannou známkou a namítanými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti.

Namítal, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Namítal, že přihlašovatel napadené ochranné známky – společnost AKVAREA. docílil zveřejnění předmětné přihlášky a jejího zápisu do rejstříku ochranných známek jen díky neoprávněné manipulaci s majetkem (ochrannými známkami) jiného subjektu, resp. s majetkem, který byl zahrnut do konkurzní podstaty společnosti Spol. VVRB, spol. s r.o. „v likvidaci“, IČ: 607 33 462, se sídlem Zlín, Lípa 289, (dále jen „Spol. VVRB“), což se týkalo i jiných ochranných známek, které byly převedeny na osobu navrhovatele.

První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 236722



ve znění „Chytrá barva“ byla přihlášena dne 9. 6. 2000 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 19. 9. 2001 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 251982



ve znění „Chytrá barva“ byla přihlášena dne 24. 5. 2002 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 24. 2. 2003 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 251980



ve znění „AntiRezin“ byla přihlášena dne 24. 5. 2002 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 24. 2. 2003 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Čtvrtá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 251983



ve znění „Chytrá barva“ byla přihlášena dne 24. 5. 2002 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 24. 2. 2003 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Pátá namítaná slovní grafická ochranná známka znění „Chytrá barva“ byla přihlášena dne 30. 9. 2002 a do rejstříku ochranných známek

Chytrá barva

zapsána dne 26. 5. 2003 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky v rámci této třídy, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny v rámci této třídy, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: dezinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Šestá namítaná slovní ochranná známka č. 268984 ve znění „CHYTRÁ BARVA“ byla přihlášena dne 24. 11. 2003 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 26. 1. 2005 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní, nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Sedmá namítaná slovní ochranná známka č. 268985 ve znění „chytrabarva“ byla přihlášena dne 24. 11. 2003 a do rejstříku ochranných známek zapsána dne 26. 1. 2005 pro následující seznam výrobků zařazených do třídy 1: chemické výrobky pro průmysl, zejména pro stavebnictví, pojidla, lepidla a jiné tekuté přípravky, mořidla na kůže a usně, mořidla jirchářská a ostatní včetně umělých mořidel pro koželužny, impregnační prostředky pro kůže, textilie a usně, impregnační prostředky na cement, protipožární impregnace; do třídy 2: nátěrové hmoty, především dekorační a ochranné nátěrové hmoty pro úpravu interiérů i exteriérů ve stavebnictví, nátěry na cement, nátěry na ochranu krytiny, nátěry na dřevo, dehtovou lepenku, na lodní kýly a lodní spodky, nátěry ohnivzdorné, nátěry baktericidní,

nátěry pro předměty pod vodou, nátěry ochranné proti korozi včetně nátěrů strojů, barvy, laky, ředidla pro nátěrové hmoty, pro barvy a laky, mořidla včetně lihových na dřevo nebo kůži; do třídy 5: desinfekční přípravky, zejména pro stavebnictví; do třídy 17: nátěry izolační; do třídy 19: nátěrové hmoty pro stavebnictví, zejména nátěry polymerní jiné než barvy, nátěry ohnivzdorné na cement podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 7. 2010 byla napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 300967 ve znění „Pikantní barva“ prohlášena za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ochrannou známkou s účinky ex tunc s tím, že na straně spotřebitelské veřejnosti existuje ve vysoké míře pravděpodobnost záměny mezi napadenou ochrannou známkou a namítanými ochrannými známkami č. 251983, č. 251982 a č. 236722 ve znění „Chytrá barva“ z důvodu jejich velké podobnosti, jakož i shodnosti nebo značné podobnosti jejich výrobků. Ponechání zápisu prioritně mladší napadené ochranné známky v rejstříku by zasahovalo do zákonem chráněných starších práv majitele namítaných ochranných známek (navrhovatele), byť tyto ochranné známky získal později. Současně byl zamítnut návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona a tím, že skutečnosti uvedené navrhovatelem v dokumentu ze dne 9. 6. 2010 nemohly pro posouzení údajné nedobré víry přihlašovatele napadené ochranné známky být ve smyslu výše uvedeného ustanovení nijak rozhodné, protože se vztahují zejména k vyřešení majetkových vztahů společností AKVAREA a Spol. VVRB. Nebyl tady předložen žádný relevantní důkaz, z něhož by nedobrou víru přihlašovatele napadené ochranné známky v době podání předmětné přihlášky bylo lze dovodit.

Majitel napadené ochranné známky podal proti tomuto rozhodnutí rozklad, v němž namítal, že si před převodem napadené ochranné známky od společnosti AKVAREA zjišťoval její právní stav i stav namítaných ochranných známek z rejstříku ochranných známek, přičemž vycházel z toho, že údaje v něm obsažené jsou pro veřejnost závazné. Z rejstříku zjistil, že v době podání její přihlášky i v době jejího zápisu byla přihlašovatelem společnost, která v té době podle údajů z rejstříku vlastnila namítané ochranné známky, přičemž platnost těchto údajů v rejstříku trvá i nadále. Pokud by jako majitel namítaných ochranných známek byl v den podání přihlášky napadené ochranné známky v rejstříku ochranných známek veden jiný subjekt, nikdy by současný majitel dohodu o převodu ochranných známek neuzavřel.

Namítal, že původní majitel namítaných ochranných známek a přihlašovatel napadené ochranné známky byl shodný, takže zmíněné ustanovení nelze použít ani po převodu předmětných známek na jiný subjekt.

Namítal, že následným převodem namítaných ochranných známek na jiný subjekt – na navrhovatele, vstoupil tento zcela do práv vyplývajících z těchto ochranných známek, a Úřad umožnil novému majiteli úspěšně se domáhat neplatnosti napadených ochranných známek. Není přípustné na základě později vzniklých skutečností (převod či koupě), zpětně měnit zápisnou způsobilost ochranných známek, neboť rozhodující by měly být právní skutečnosti existující v době podání přihlášek k zápisu ochranných známek.

Tento rozklad žalobce předseda Úřadu průmyslového vlastnictví žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 20. 12. 2010, č. j. O-457176/45108/2010/ÚPV, v němž mj. uvedl, že pokud jsou dvě podobné ochranné známky zapsané pro shodné nebo podobné výrobky a služby pro dva různé majitele, je pravděpodobné, že spotřebitel je bude mezi sebou zaměňovat, a tudíž tyto ochranné známky nebudou na trhu plnit svou rozlišovací funkci.

Žalovaný konstatoval, že majitel napadené ochranné známky nijak nezpochybňoval vlastnictví namítaných ochranných známek navrhovatelem.

K tvrzení majitele napadené ochranné známky, že se navrhovatel v současné době nezabývá výrobou ani prodejem zboží, pro které by byly namítané ochranné známky zapsány, že je získal hluboko pod cenou, a že věděl o vlastnictví napadené ochranné známky před koupí namítaných ochranných známek, žalovaný uvedl, že nelze ve vztahu k posuzované skutečnosti, zda mezi napadenou ochrannou známkou, namítanými známkami a jejich produkty existuje pravděpodobnost záměny, vnímat jako relevantní. Tyto skutečnosti totiž nevyplývají z podmínek ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, jimiž byl návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou odůvodněn.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti.

Uváděl, že je nesporné, že majitelem ochranných známek „Pikantní barva“ a „Chytrá barva“ před jejich převodem na žalobce i na navrhovatele byla společnost AKVAREA a tak to bylo vedeno i v rejstříku ochranných známek, který ze zákona obsahuje rozhodné skutečnosti.

Dále uváděl, že je nesporné, že namítané ochranné známky mají starší právo přednosti, a že jsou zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce „Pikantní barva“ č. 300967, a že jsou zapsány i pro shodný seznam výrobků, což je logické, neboť všechny tyto známky tvořily známkovou řadu původního majitele společnosti AKVAREA.

Žalobce namítal, že napadená ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána v souladu se zákonem, a že namítané ochranné známky byly ve vlastnictví stejného subjektu.

Žalobce namítal, že žalovaný pominul skutečnost, že majitel ochranných známek nemůže své ochranné známky napadnout návrhem na neplatnost, neboť v § 32 zákona o ochranných známkách je uvedeno, že Úřad řízení o neplatnosti zahájí na návrh třetí osoby, tj. navrhovatel musí být odlišný od majitele ochranných známek, které mají být prohlášeny za neplatné.

Žalobce namítal, že žalovaný zcela nesprávně pominul fakt, že když společnost AKVAREA nebyla oprávněna podat návrh na neplatnost svých vlastních ochranných známek, nemohla tedy toto právo převést ani na další osobu, tedy na pana Ing. J. Š., nebyla zde tedy aplikována zásada „Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet“.

Žalobce namítal, že žalovaný zpětně změnil podmínky zápisné způsobilosti ochranných známek, a že nelze souhlasit s jeho tvrzením na str. 15 odst. 3, že zpětně nemění podmínky pro zápis. Žalobce si pečlivě zjišťoval právní stav ochranných známek, které hodlal koupit, věřil údajům v rejstříku ochranných známek a nedopustil se žádného protiprávního jednání, nic nezanedbal a investoval do výrobků pod ochrannou známkou „Pikantní barva“ již značné prostředky a hrozí mu tedy škoda značného rozsahu.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 23. 5. 2011 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 20. 12. 2011. Dále uvedl, že navrhovatel nenapadnul ochranné známky vlastní, nýbrž ochranné známky jiného majitele, osoba původního majitele není v tomto případě rozhodná. Původní majitel napadené ochranné známky skutečně nebyl oprávněn podat návrh na zrušení svých vlastních ochranných známek, a toto právo tedy nemohl převést na jinou osobu. Vždy ale měl právo podat návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek jiných majitelů. Toto právo tedy převést mohl a také jej převedl.

Žalobce ve své replice ze dne 31. 5. 2011 namítal, že původní majitel neměl právo napadnout inkriminované ochranné známky návrhem na neplatnost, když původní majitel neměl toto právo, nemohl je mít ani majitel nový, na kterého toto právo nemohlo být převedeno, když je původní majitel neměl. Toto je základní právní problém celého sporu. Žalobce vychází z obecné právní zásady, že nikdo nemůže na jiného převést více práv než sám má.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 17. 9. 2012 navrhla žalobu zamítnout s tím, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. dubna 2007, č. j. 31 K 7/2006-400, byl na majetek dlužníka Spol. VVŘB prohlášen konkurs a správcem konkursní podstaty byl ustanoven Mgr. Marek Freund, advokát. Správce konkursní podstaty z důvodu neúčinnosti právního úkonu a neplatnosti převodu práva z úpadce Spol. VVŘB na společnost AKVAREA registrovaného na Úřadu průmyslového vlastnictví dne 8. 9. 2005 zahrnul ochranné známky ve vlastnictví společnosti AKVAREA do konkursní podstaty úpadce ke dni 26. 4. 2007, a tyto známky nabyt posléze navrhovatel. Současně správce konkursní podstaty dne 9. 7. 2007 doručil společnosti AKVAREA přípis, v němž oznámil neúčinnost právního úkonu, tj. přeregistraci ochranných známek ze dne 8. 9. 2005 na tuto společnost ze společnosti úpadce Spol. VVŘB. Zároveň oznámil této společnosti jejich zapsání do konkursní podstaty Spol. VVŘB k datu 26. 4. 2007. Od tohoto dne podle § 18 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, mohl s předmětnými ochrannými známkami společnosti AKVAREA (ANTIREZIN č. přihlášky 98425 a 35 dalších) nakládat pouze správce konkursní podstaty nebo osoba, jíž k tomu dal správce konkursní podstaty souhlas. Tato skutečnost na návrh správce konkursní podstaty ze dne 20. 7. 2007 byla dne 23. 7. 2007 vyznačena v rejstříku ochranných známek.

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

Z přihlášky napadené barevné kombinované ochranné známky ve znění „Pikantní barva“ ze dne 12. 3. 2008, zn. sp. O-457176, soud ověřil, že přihlašovatelem byla společnost AKVAREA, spol. s r.o., IČ: 255 20 954, se sídlem Zlín, Lípa 289, která dle zápisu v rejstříku ochranných známek dne 2. 3. 2010 převedla tuto známku na společnost Kittfort Praha s.r.o., tj. na žalobce.

Z usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. dubna 2007, č. j. 31 K 7/2006-400, soud ověřil, že na majetek dlužníka Spol. VVŘB byl prohlášen konkurs, a že správcem konkursní podstaty byl ustanoven Mgr. Marek Freund, advokát.

Z dopisu správce konkursní podstaty Spol. VVŘB Mgr. Marka Freunda, doručeného Úřadu průmyslového vlastnictví dne 20. 7. 2007 (dle razítka na doručence) soud ověřil, že bylo oznámeno žalovanému, že do soupisu konkursní podstaty úpadce Spol. VVŘB byly zapsány ochranné známky, registrované pro AKVAREA, jejichž původním majitelem byl úpadce, který je na základě neúčinného a současně i neplatného právního úkonu převedl na AKVAREA. Současně poukázal na skutečnost, že podle § 18 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání může s předmětnými ochrannými známkami nakládat pouze správce konkursní podstaty nebo osoba, jíž k tomu dal správce konkursní podstaty souhlas, a vyzval žalovaného, aby respektoval zápis ochranných známek v konkursní podstatě.

Z dopisu správce konkursní podstaty Spol. VVŘB Mgr. Marka Freunda, doručeného společnosti AKVAREA dne 9. 7. 2007 (dle razítka na doručence) soud ověřil, že bylo oznámeno této společnosti, že při zjišťování konkursní podstaty bylo zjištěno, že z úpadce Spol. VVŘB na společnost AKVAREA byly dne 8. 9. 2005 přeregistrovány ochranné známky, které byly nyní označeny v rámci soupisu konkursní podstaty úpadce – ochranné známky pod poř. č. 1 – 36. Toto přeregistrování ke dni 8. 9. 2005 byl úkon neúčinný ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona o konkursu a vyrovnání a je současně považován za úkon neplatný.

Podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o konkursu a vyrovnání jestliže byl prohlášen konkurs, jsou vůči věřitelům neúčinné právní úkony dlužníka, provedené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu do prohlášení konkursu, kterými převádí věci, práva a jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na jiné osoby bezplatně nebo za nápadně nevýhodných podmínek s výjimkou přiměřeného daru osobám blízkým k obvyklým příležitostem,

Ze zápisů v rejstříku žalovaného u namítaných ochranných známek je zřejmé, že jejich přihlašovatelem byla společnost CHYTRÁ BARVA s.r.o., IČ: 607 33 462, se sídlem Zlín, Lípa 289, tedy předcházející firma (do 14. 12. 2005) úpadce společnosti Spol. VVŘB, spol. s r.o. „v likvidaci ode dne 9. 3. 2006“, IČ: 607 33 462, se sídlem Zlín, Lípa 289, která dne 7. 9. 2005 převedla tyto ochranné známky na majitele společnost AKVAREA, spol. s r.o., IČ: 255 20 954, se sídlem Zlín, Lípa 289, od této společnosti přešly dne 3. 6. 2010 na navrhovatele Ing. J. Š.

Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. srpna 2012, č. j. 32 Cm 19/2011-100, které bylo vydáno po podání žaloby, vyplývá, že došlo ke schválení smíru mezi navrhovatelem a žalobcem ve věci na ochranu proti porušování práv k ochranným známkám a proti nekalé soutěži, podle něhož je žalobce povinen zdržet se výroby, prodeje, distribuce a propagace výrobků a stáhnout z trhu dosud neprodané výrobky označené názvem „ANTIREZIN“, „Pikantní barva“ a „Okos festék“.

Podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Pokud žalobce namítal, že žalovaný pominul skutečnost, že majitel ochranných známek nemůže své ochranné známky napadnout návrhem na neplatnost, neboť v § 32 zákona o ochranných známkách je uvedeno, že Úřad řízení o neplatnosti zahájí na návrh třetí osoby, tedy navrhovatel musí být odlišný od majitele ochranných známek, které mají být prohlášeny za neplatné, musel soud i tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou.

Majitel namítaných ochranných známek, který podle citovaného ustanovení podal návrh na neplatnost napadené ochranné známky, je ve vztahu k žalobci nepochybně třetí osobou, navrhovatel totiž namítané ochranné známky nabyl od jiného subjektu než žalobce. Podmínka § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách byla tedy v inkriminované věci zcela splněna.

Ze správního spisu soud zjistil, že do sekretariátu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví došlo dne 10. 6. 2010 oznámení zástupce navrhovatele, v němž se mj. uvádí, že Ing. J. Š. koupil dne 20. 5. 2010 od konkursního správce soubor 34 ks ochranných známek souvisejících především s označováním antikoročních nátěrových hmot, přičemž z konkursní podstaty koupil de facto 36 ochranných známek, ale dvě v mezidobí zanikly pro neobnovení, a že dle dokladů uložených v jednotlivých spisech je zřejmé, že všechny ochranné známky byly součástí konkursní podstaty Spol. VVŘB. V ochranné lhůtě před vyhlášením konkursu na majetek společnosti CHYTRÁ BARVA tato společnost (pozdější jméno Spol. VVŘB) soubor zmíněných ochranných známek převedla na společnost AKVAREA (smlouva ze dne 24. 8. 2005, v rejstříku vyznačeno s datem 7. 9. 2005). Smlouva o převodu a samotný převod byly tedy neplatné. Tuto skutečnost rozporovala společnost AKVAREA žalobou ze dne 28. 8. 2007 u Krajského soudu v Brně (sp. zn. 34 Cm 74/2007), kterou posléze dne 2. 2. 2009 vzala zpět a v dohodě se správcem konkursní podstaty z téhož dne společnost AKVAREA, že zmíněný soubor je k tomuto datu součástí konkursní podstaty Spol. VVŘB.

Následně dne 20. 6. 2010 podal navrhovatel návrh na neplatnost napadené ochranné známky.

Pokud tedy žalobce namítal, že žalovaný zcela nesprávně pominul tu skutečnost, že když společnost AKVAREA nebyla oprávněna podat návrh na neplatnost svých vlastních ochranných známek, nemohla tedy toto právo převést ani na další osobu, tedy na pana Ing. J. Š., nebyla zde tedy aplikována zásada „Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet“, musel soud rovněž tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Společnost AKVAREA totiž nebyla tím subjektem, který by na navrhovatele převedl namítané ochranné známky, je nesporné, že tímto subjektem byl správce konkursní podstaty Spol. VVŘB.

Navrhovatel nenapadnul ochranné známky vlastní, nýbrž ochranné známky jiného majitele – žalobce a osoba předcházejícího majitele není v inkriminované věci pro řízení podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách rozhodná. Společnost AKVAREA by sice skutečně nebyla oprávněna podat návrh na zrušení svých vlastních ochranných známek, a toto právo tedy nemohla převést na jinou osobu. Nicméně navrhovatel nenabyl namítané ochranné známky dne 20. 5. 2010 od společnosti AKVAREA, nýbrž od správce konkursní podstaty Spol. VVRB. Tato společnost disponovala právem podat návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek jiných majitelů. Toto právo tedy mohlo být na navrhovatele převedeno a také převedeno bylo.

Za zásadní žalobní námitku je tedy nutno považovat námitku týkající se porušení zásady *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* ([Ulpianus](#) D 50, 17, 54), tj. nikdo nemůže převést na jiného více práv, než kolik sám má. Není platný převod takového práva, které převádějí nemá.

Podle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 3061/11 nabytela-li stěžovatelka na základě kupní smlouvy nemovitosti od prodávajícího, jenž v době jejího uzavření dovozoval své vlastnické právo k nim od neplatné smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva, bylo povinností obecných soudů, aby se v řízení o určení vlastnického práva k předmětným nemovitostem řádně zabývaly otázkou dobré víry stěžovatelky, a to s ohledem na všechny okolnosti, za nichž je nabytela. V opačném případě by jejich skutková zjištění nebylo možné považovat za ucelená a kompletní, v důsledku čehož by odůvodnění jejich rozhodnutí byla nedostatečná a nepřezkoumatelná. Obecné soudy by tím porušily zákaz libovůle podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"), jakož i právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Ústavní soud v žádném případě nehodlá absolutizovat zásadu *nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet*, avšak z hlediska ochrany vlastnického práva nepovažuje za žádoucí její prolomení. Proto akcentuje nezbytnost náležitého posouzení a přísného hodnocení dobré víry nabyvatelky.

Podle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2219/12 i podle úpravy účinné do 31. 12. 2013 bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí. Tato dobrá víra nabyvatele totiž musí obecně požívat totožné ústavní ochrany jako vlastnické právo původního vlastníka, neboť vychází z fundamentálních principů právní jistoty a ochrany nabytých práv a souvisí též s nezbytnou důvěrou jednotlivců v akty veřejné moci. Dochází tak v takových případech ke kolizi dvou základních práv, a to práva dobrověrného nabyvatele na ochranu majetku ve smyslu čl. 1 Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě a vlastnického práva původního vlastníka dle čl. 11 Listiny. Nelze-li v konkrétním případě zachovat maximum z obou základních práv, je třeba tuto kolizi řešit v souladu s obecnou ideou spravedlnosti, přičemž je nezbytné zvažovat jak obecné souvislosti tohoto typu kolize základních práv (případy dobrověrného nabytí nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka), tak individuální okolnosti konkrétního rozhodovaného případu.

Posuzování dobré víry nabyvatele má tedy v takových případech v řízení před soudem zásadní význam. Je nezbytné, aby obecné soudy zvažovaly existenci dobré víry nabyvatele a z toho vyplývající možnost jeho nabytí sporného vlastnického práva nejen tehdy, pokud se toho nabyvatel (účastník řízení) konkrétně a výslovně dovolává, ale i tehdy, pokud z dalších

okolností případu či tvrzení účastníků řízení vyplývá, že by nabyvateli mohla svědčit dobrá víra. Pokud za takové situace obecné soudy k hodnocení naplnění dobré víry nabyvatele vůbec nepřistoupí, dopouští se porušení práva na spravedlivý proces potenciálně dobrověrného nabyvatele (čl. 36 odst. 1 Listiny).

Městský soud v Praze musel v rámci posuzování této otázky především konstatovat, že příslušná právní úprava transponující citovanou zásadu byla upravena obecně v ustanovení § 984 odst. 1 nového občanského zákoníku, které stanoví, že *„není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu“*, přičemž ochrana původního vlastníka je zakotvena v ustanoveních § 985 a 986. Ovšem podle této právní úpravy soud postupovat nemohl, neboť podle § 75 soudního řádu správního vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, a proto svůj závěr opřel o ustálenou judikaturu.

Soud se musel s ohledem na ustálenou judikaturu Ústavního soudu zabývat otázkou naplnění dobré víry nabyvatelů ochranných známek.

Pokud jde o naplnění dobré víry navrhovatele při nabytí namítaných ochranných známek, na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že navrhovatel nabyl namítané ochranné známky bona fide z konkursní podstaty Spol. VVŘB. Na navrhovatele tedy mohlo být a bylo převedeno více práv, než se žalobce domnívá, ze správního spisu jednoznačně vyplývá. Navrhovatel totiž nenabyl namítané ochranné známky od stejného subjektu jako žalobce, když je nabyl dne 20. 5. 2010 od konkursního správce z konkursní podstaty Spol. VVŘB. Z tohoto důvodu nebylo lze dospět k závěru ohledně porušení zásady *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*.

Následně se soud zabýval v intencích citované judikatury přezkoumáním bona fide na straně žalobce při nabytí napadené ochranné známky a na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že napadená ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána v souladu se zákonem, neboť navrhovatel nedostatek dobré víry při podání přihlášky napadené ochranné známky společností AKVAREA řádně nedoložil. V inkriminované věci musel soud přisvědčit žalobci, který uváděl v žalobě, že jako majitel ochranných známek „Pikantní barva“ a „Chytrá barva“ před jejich převodem na žalobce i na navrhovatele byla v rejstříku ochranných známek vedena společnost AKVAREA, a že je nesporné, že namítané ochranné známky mají starší právo přednosti, a že jsou zaměnitelné s ochrannou známkou žalobce „Pikantní barva“ č. 300967, a že jsou zapsány i pro shodný seznam výrobků.

Nicméně tyto skutečnosti nemění nic na právu majitele namítaných ochranných známek napadnout návrhem na neplatnost podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách ochrannou známkou žalobce.

Žalobce dále namítal, že správní orgán prvního stupně se mj. ve svém rozhodnutí odvolával na Dohodu o narovnání mezi správcem konkursní podstaty společnosti Spol. VVŘB a společností AKVAREA uzavřenou dne 2. 2. 2009, přičemž tato dohoda nebyla součástí návrhu a nebyla žalobci předložena jako jeden z důkazů, k němuž se tak nemohl vyjádřit, čímž byla porušena rovnost účastníků v řízení. Nicméně žalovaný v odůvodnění

svého rozhodnutí striktně a správně konstatoval, že citovaná dohoda, kterou si navrhovatel opatřil, nemá zpětnou účinnost, je účinná až ode dne 2. 2. 2009, a nemá tak žádný vliv na vlastnictví namítaných ochranných známek v době podání přihlášky napadené ochranné známky ani v době jejího zápisu. Z tohoto důvodu nebyla správním orgánem prvního stupně akceptována jako doklad pro převod namítaných ochranných známek na společnost Spol. VVŘB spol. s r.o. Touto dohodou se nemění vlastnictví k namítaným ochranným známkám v rozhodném období, tj. v období podání přihlášky napadené ochranné známky společností AKVAREA, která byla majitelem namítaných ochranných známek dle zápisu v rejstříku ochranných známek v období od 7. 9. 2005 do 3. 6. 2010, přičemž napadená ochranná známka byla přihlášena dne 12. 3. 2008 a zapsána dne 8. 10. 2008.

Žalobce v této souvislosti dále namítal, že žalovaný zpětně změnil podmínky zápisné způsobilosti ochranných známek, a že nelze souhlasit s jeho tvrzením na str. 15 odst. 3 (správně zřejmě str. 16 odst. 3), že zpětně nemění podmínky pro zápis. V tomto odstavci žalovaný uvedl, že *takový stav v rejstříku ochranných známek, kdy známková řada ochranných známek jednoho majitele byla převedena na dva různé subjekty, si účastníci tohoto sporného řízení přivodili sami. Taková okolnost však nemůže mít vliv na práva nového majitele starších namítaných ochranných známek. V daném případě musí majitel mladší ochranné známky, která tvoří známkovou řadu se starší ochrannou známkou, počítat s možností, že záměna na straně majitele starší ochranné známky, u níž je zřejmá její shodnost a/nebo podobnost a jejich produktů, může vyústit za splnění zákonných předpokladů (např. § 3 a § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.) v podání návrhu na prohlášení mladší ochranné známky za neplatnou též z důvodu uvedeném v ustanovení § 7 odst. 1 citovaného zákona.* Soud musel ovšem tomuto tvrzení žalovaného přisvědčit, a proto i tuto námitku musel odmítnout jako neodůvodněnou, neboť toto tvrzení žalovaného odpovídá zjištěným skutečnostem tak, jak vyplývají ze správního spisu, jakož i dalších dokumentů.

Městský soud v Praze proto musel tuto žalobní námitku považovat za nepatřičnou, a to zvláště za situace, když žalovaný ve svém rozhodnutí rozkladovou námitku vztahující se k citované Dohodě a na ní navazujícím dokumentům akceptoval jako důvodnou, neboť orgán prvního stupně řízení skutečně důkazy, které sice použil pouze pro objasnění situace kolem vlastnictví namítaných ochranných známek, měl dát pro informaci žalobci a současně dát mu možnost se k nim vyjádřit.

Žalobce tvrdil, že si pečlivě zjišťoval právní stav ochranných známek, které hodlal koupit, věřil údajům v rejstříku ochranných známek a nedopustil se žádného protiprávního jednání, nic nezanedbal a investoval do výrobků pod ochrannou známkou „Pikantní barva“ již značné prostředky a hrozí mu tedy škoda značného rozsahu. Tvrzení žalobce soud ověřil ze správního spisu, z něhož vyplývá, že v inkriminované době v rejstříku ochranných známek figurovaly všechny dotčené ochranné známky jako vlastnictví jednoho majitele, a to společnosti AKVAREA.

Nicméně dopisem správce konkursní podstaty Spol. VVŘB Mgr. Marka Freunda, doručeného Úřadu průmyslového vlastnictví dne 20. 7. 2007 (dle razítka na doručence) byl žalovaný vyrozuměn, že do soupisu konkursní podstaty úpadce Spol. VVŘB byly zapsány ochranné známky, registrované pro AKVAREA, jejichž původním majitelem byl úpadce, který je na základě neúčinného a současně i neplatného právního úkonu převedl na AKVAREA, a současně vyzval žalovaného, aby respektoval zápis ochranných známek

v konkursní podstatě. Z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně je zřejmé, že žalovaný věděl, že společnost AKVAREA v této věci podala žalobu dne 28. 8. 2007 Krajskému soudu v Brně (sp. zn. 34 Cm 74/2007), kterou posléze dne 2. 2. 2009 vzala zpět a v dohodě se správcem konkursní podstaty z téhož dne společnost AKVAREA, že zmíněný soubor je k tomuto datu součástí konkursní podstaty Spol. VVŘB.

V inkriminované věci je tedy zřejmé, že správce konkursní podstaty Spol. VVŘB včas a řádně informoval žalovaný správní orgán o změnách ve vlastnictví namítaných ochranných známek, z jakých důvodů žalovaný na tyto informace nereagoval změnou vlastnictví v rejstříku ochranných známek, nelze z napadeného rozhodnutí ani správního spisu zjistit. Řešení této otázky není ovšem předmětem tohoto řízení, neboť náleží obecným soudům stejně jako otázka namítané náhrady škody vzniklé žalobci.

Městský soud v Praze tedy musel v inkriminované věci konstatovat, že uplatnění práva navrhovatele vznést návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nesporné. Navrhovatel je třetí osobou ve vztahu k žalobci a skutečnost, že napadené i namítané ochranné známky původně pocházely ze stejného zdroje, na věci nic nemění. Koneckonců žalobce - majitel napadené ochranné známky, nijak nezpochybňoval vlastnictví namítaných ochranných známek navrhovatelem.

Městský soud v Praze ze shora uvedených důvodů ve věci rozhodl tak, že 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.

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 28. listopadu 2014

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

**Za správnost vyhotovení:
Marcela Brabcová**