



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 žalobkyně: **V. V.**, zastoupena Ing. Dr. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem, se sídlem Praha 2, Vinohradská 45, **za účasti:** Z. M., zastoupen JUDr. Lukášem Jansou, advokátem v Ostravě, Sokola Tůmy 743/16, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2011, č. j. O-454873/D23080/2011/ÚPV,

t a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2011, č. j. O-454873/D23080/2011/ÚPV, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.922 Kč, k rukám zástupce Dr. Ing. Viléma Daňka, patentového zástupce, do třiceti dnů od právní moci rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobkyně se včas podanou žalobou dne 20. 10. 2011 domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 25. 8. 2011, č. j. O-454873/D23080/2011/ÚPV, jímž byl zamítnut její rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 3. 2011 o prohlášení slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 298505 ve znění „Velčovský“, která byla přihlášena s právem

přednosti dne 21. 12. 2007 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 11. 6. 2008, za neplatnou pro část výrobků, na základě návrhu podaného Z. M. dne 2. 8. 2010.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 3. 2011 byla napadená slovní ochranná známka v grafickém provedení č. 298505 ve znění „Velčovský“ prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, pro výrobky zařazené do třídy 24: tkaniny a textilní výrobky, které nejsou uvedeny v jiných třídách, textilie (materiály), pokrývky na stůl, ubrusy, držáky na záclony a závěsy z textilních materiálů, závěsy textilní nebo plastové, záclonovina (etamín), okenní záclony, látkové kapesníky, koupelnové textilie s výjimkou oblečení, ložní prádlo, lůžkoviny, prostěradla, povlečení, lůžkové přehozy, cestovní příkrývky, povlaky na matrace potahy na postele, matracovina, potahy na nábytek z textilních materiálů, textilní odličovací ubrusy, plátno, ubrus voskovaný, plst, podložky na stůl pod skelnice, talíře (prostírání), podšívky textilní, pokrývky ozdobné na polštáře, portiéry (závěsy), prádlo pro domácnost, prádlo stolní, prádlo vyšívané, textilní ručníky, rukavice na umývání, spací pytle, pytloviny, syntetické materiály (náhražkové tkaniny), sypkovina, samet, manšestry, krep, jutový textil, flauš, damašek, brokát, bavlněné látky, úplet, tyl, sukno, taft, vlajkovina, textilní tapety, rolety – v rámci této třídy, utěrky textilní, hygienické žínky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Současně správní orgán prvního stupně rozhodnul, že předmětná známka zůstává v platnosti pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28 a 35 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Žalobkyně napadla toto rozhodnutí včas podaným rozkladem, v němž namítala, že pro svou ochrannou známku použila běžně užívaný font písma o názvu „Kuenstler Script CE“, který lze dohledat na internetu a bezplatně jej stáhnout. Tento font nevykazuje takové zvláštnosti, aby umožnil běžnému spotřebiteli pouze na základě fontu odlišit porovnávaná označení od označení jiných. Současně přiložila mj. výpis z webových stránek www.font-zone.com, výpisy z internetu po zadání hesla Kuenstler Script, kopii smlouvy o dílo uzavřené mezi přihlašovatelkou a společností UPGRADE CZ s.r.o. Ostrava ze dne 15. 7. 2007.

Žalobou napadeným rozhodnutím byl posléze rozklad žalobkyně zamítnut.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí nejprve konstatoval, že navrhovatel podal současně návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, který byl správním orgánem prvního stupně zamítnut jako neopodstatněný, neboť navrhovatel podle jeho názoru neměl prokázat, že je uživatelem nezapsaného označení ve smyslu uvedeného ustanovení.

Navrhovatel na podporu svého návrhu ze dne 2. 8. 2010 připojil výpisy ze svých katalogů výrobků z let 1998 až 2008, faktury z let 2002 až 2007, výtisk ze svých internetových stránek www.matejovsky-povlečení.cz, na nichž je v záhlaví použito označení „Matějovský“ v grafickém provedení. Fotografie zboží nesoucího grafické označení „Matějovský“ v grafickém provedení, apod.

Žalovaný konstatoval, že grafické provedení obou označení je vytvořeno na základě fontu s názvem „Kuenstler Script CE“, a uvedl, že za nedobrou víru sice nelze považovat, že navrhovatel i přihlašovatel použili stejný font na grafické ztvárnění porovnávaných označení, neboť tento font si může libovolný subjekt prostřednictvím internetu bezplatně stáhnout k užívání, a proto nelze právo k jeho užití přiřknout pouze jednomu subjektu. Současně však konstatoval, že přihlašovatelka napadené ochranné známky znala nebo mohla znát předmětné označení „Matějovský“, a to včetně grafického provedení, a přesto použila stejný známkový motiv, tj. mužské příjmení se stejnou koncovkou a stejný font písma. Ve skutečnosti, že přihlašovatelka zvolila shodnou grafickou podobu, jakou užíval navrhovatel pro označování svých výrobků, vedlo žalovaného k závěru, že chtěla těžit z pověsti označení „Matějovský“ a toto jednání nelze považovat za jednání v dobré víře.

Žalovaný konstatoval, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, neboť byla podána s cílem nikoliv odlišit své výrobky a služby na obchodním trhu od navrhovatele, nýbrž za účelem těžit ze známosti označení „Matějovský“, které na shodném segmentu trhu figurovalo již několik let před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Běžně informovaná veřejnost by se tak mohla mylně domnívat, že navrhovatel pouze nově označuje své výrobky.

Žalovaný dále uvedl, že v případě návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaného podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách není třeba zkoumat zaměnitelnost napadené ochranné známky s případným namítaným označením, ale zkoumá se nedobrá víra majitele napadené ochranné známky v době jejího přihlašování. V tomto případě se řešila podoba daných označení v tom smyslu, zda majitel namítané označení znal a přesto si přihlásil podobné označení za účelem těžení z dobré pověsti či známosti označení „Matějovský“.

Žalobkyně se svým podáním domáhala zrušení napadeného rozhodnutí s tím, že otázka nedostatku dobré víry nebyla posouzena správně, a že nedobrá víra přihlašovatele je namítající / navrhovatel povinen prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Žalobkyně se dovolávala rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2010, čj. 5 As 17/2009 – 152, s tím, že navrhovatel - osoba zúčastněná, své tvrzení nijak neprokázal.

Žalobkyně se dále dovolávala rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, čj. 1 As 3/2008-195, s tím, že důkazní břemeno v oblasti známkoprávní ochrany leží na tom, kdo žádá prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu nedobré víry, nikoliv na přihlašovatele takové známky.

Žalobkyně namítala, že porovnávaná označení nejsou zaměnitelná, a že běžný spotřebitel bude na internetu vyhledávat výrobky navrhovatele pod slovním označením „Matějovský“, přičemž nebude brát ohled na grafické ztvárnění, a že běžný český spotřebitel vnímá rozdíl mezi porovnávanými označeními, jelikož označení „Matějovský“ a „Velčovský“ pro něj představují příjmení dvou naprosto odlišných subjektů, i pokud by těmito označeními byly označeny shodné nebo podobné výrobky.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 4. 1. 2012 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 25. 8. 2011.

Žalobkyně ve svých replikách ze dne 11. 9. 2014 a ze dne 30. 9. 2014 namítala, že nedostatek dobré víry musí být v konkrétním posuzovaném případě prokázán a nelze jej dovodit pouze na základě spekulací. Tvrdila, že i v případě, kdy by bylo shledáno, že měla vědět o existenci osoby zúčastněné a jí užívaného označení „Matějovský“ provedeného ve fontu „Kuenstler Script CE“ při označování ložního prádla, stále nebyla splněna druhá podmínka podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, neboť přihlášením napadené ochranné známky nedošlo dle provedených důkazů k poškození osoby zúčastněné. Namítala, že uvedený font není ani natolik charakteristický, aby jeho působení ve vztahu ke spotřebitelům mohlo vykazovat vysokou míru distinkivity, jak je argumentováno odkazem na rozsudek Tribunálu ve věci T-434/07 Volvo Trademark Holding AB v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). Tvrdila, že v případě provedení písma „Kuenstler Script CE“ se jedná o poměrně velmi běžné elegantní patkové kaligrafické psané písmo, které zejména v oblasti textilního průmyslu s oblibou užíváno a existuje nespočet variant téměř totožných nebo velmi podobných písem.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 26. 1. 2012 navrhovala zamítnutí žaloby s tím, že bylo dostatečným způsobem prokázáno, že přihláška napadené ochranné známky byla podána ve zlé víře. Tvzení žalobkyně, že ochranná známka napa Matějovského č. zápisu 203293 zanikla dne 24. 10. 2006 neobnovením doby planosti je zcela irelevantní, neboť podle rozsudku Městský soud v Praze ve věci sp. zn. 8 Ca 352/2009 platí, že v případě institutu nedobré víry nemusí být nutně dotčena pouze práva vyplývající ze starších ochranných známek, nýbrž mohou být dotčena i práva vyplývající z ochranných známek s mladším právem přednosti.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 18. 9. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

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 je důvodná.

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

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, čj. 1 As 3/2008-195, při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda

neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2010, čj. 5 As 17/2009 – 152:

Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být "zjevná"), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní aequitas, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník. Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy. V případech zmiňovaných zákonem č. 441/2003 Sb. (a materiálně rovněž dle zákona č. 137/1995 Sb.) je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti, takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) jinak než jako psychologickou kategorii by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.

Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé, nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepty dobré (zlé) víry. Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale vědět by o ní měl, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (kvůli své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti nevěděl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky) - pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. V případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: Ke zjištění nedostatku dobré víry stačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele.

Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k), že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten,

kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele - a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítateli ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítatele apod.

Je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas namítatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu), a vyvrátit tak důkazy namítatele o přihlášce ochranné známky ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

Po zápisu ochranné známky je nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba (namítatel) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 citovaného zákona pro nedostatek dobré víry přihlašovatele (§ 7 odst. 1 písm. k) zákona), musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 citovaného zákona.

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 nutné posoudit několik podmínek: (1.) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, (2.) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a (3.) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 citovaného zákona leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy 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.

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH* pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je vnitrostátní soud povinen vzít v úvahu všechny relevantní faktory, které se týkají projednávaného případu a které existují v době podání přihlášky k zápisu označení jako ochranné známky Společenství, zejména pak:

- skutečnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba používá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá;
- úmysl přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení;
- úroveň právní ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

Předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. Tento předpoklad však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele.

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

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

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

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

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní.

Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Při posuzování včas uplatněných žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury SDEU.

Podle § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

Ze správního spisu soud zjistil, že v návrhu ze dne 2. 8. 2010 Zdeněk Matějovský k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách uvedl, že *navrhovatel má za to, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Vzhledem ke známosti jeho výrobků, délce doby, po kterou své označení užívá, se lze domnívat, že grafická podoba předmětné ochranné známky byla zvolena nikoliv náhodně, ale naopak záměrně tak, aby toto označení bylo co nejvíce podobné označení navrhovatele – z grafického, ale také fonetického hlediska. Toto tvrzení podporuje i několik případů, v nichž se spotřebitelé obrátili na navrhovatele se žádostmi o reklamaci, a to z důvodu nízké kvality materiálu a nekvalitního zpracování jimi objednaného zboží. Tito spotřebitelé ovšem nezaregistrovali, že se jedná o zboží, které se prodává pod označením Velčovský, a nikoliv pod označením navrhovatele – Matějovský. Vzhledem k tomu, že výše uvedená označení jsou sama o sobě zaměnitelná, když obě jsou používána nebo přihlášena pro některé shodné výrobky, tedy pro výrobky náležející do třídy 24 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Přičemž všechny tyto výrobky jsou orientovány na stejnou cílovou skupinu spotřebitelů, u nichž tedy hrozí riziko uvedení v omyl o původu označených výrobků, je navrhovatel nucen navrhnout částečné prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou.*

Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 17/2009 – 152 samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, když ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně navrhovatele - a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Po zápisu ochranné známky je nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy navrhovatel vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 citovaného zákona pro nedostatek dobré víry přihlašovatele (§ 7 odst. 1 písm. k) zákona), musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 citovaného zákona.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 17/2009 – 152 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 nutné posoudit několik podmínek:

1. zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) navrhovatele,
2. zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození navrhovatele a
3. zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.

Pokud se žalobkyně domáhala zrušení napadeného rozhodnutí a dovolávala se rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 17/2009 – 152, musel soud oprávněnosti její námítky přisvědčit. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že se žalovaný pravidly nastavenými namítaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 17/2009 – 152 neřídil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatelky a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na navrhovateli.

Navrhovatel měl tedy ve svém návrhu ze dne 2. 8. 2010 doložit, zda přihlašovatelka věděla nebo vzhledem k okolnostem měla vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) navrhovatele, a současně měl doložit, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k jeho poškození.

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 2. 8. 2010 k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách však nedoložil, zda přihlašovatelka věděla nebo vzhledem k okolnostem měla vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) navrhovatele. Nedoložil ani, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelkou došlo k jeho poškození. Ve svém návrhu sice namítal, že přihláška nebyla podána v dobré víře, nicméně toto tvrzení jinak nedoložil.

Vyslovil domněnku, že vzhledem ke známosti jeho výrobků, délce doby, po kterou své označení užívá, byla grafická podoba napadené ochranné známky zvolena nikoliv náhodně, ale naopak záměrně tak, aby toto označení bylo co nejvíce podobné označení navrhovatele – z grafického, ale také fonetického hlediska. Nicméně ani toto tvrzení nijak nedoložil.

Tvrdil, že existuje několik případů, v nichž se spotřebitelé obrátili na navrhovatele se žádostmi o reklamaci, a to z důvodu nízké kvality materiálu a nekvalitního zpracování jimi objednaného zboží. Tito spotřebitelé ovšem nezaregistrovali, že se jedná o zboží, které se prodává pod označením Velčovský, a nikoliv pod označením navrhovatele – Matějovský. Nicméně ani toto tvrzení nijak nedoložil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách měl žalovaný namítanou zlou víru přihlašovatelky posuzovat k okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky, tj. ke dni 21. 12. 2007. Navrhovatel v návrhu ze dne 2. 8. 2010 k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách však neuvedl žádné důkazní prostředky svědčící ve prospěch tohoto jeho tvrzení. Městský soud v Praze proto musel dospět k závěru, že neunesl své důkazní břemeno.

Jak vyplývá z citované ustálené judikatury, okolnost, že si přihlašovatelka byla vědoma nebo si musela být vědoma, že navrhovatel již dlouhou dobu užívá podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, však nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Je totiž třeba zohlednit úmysl přihlašovatelky v rozhodné době, který je

subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností konkrétního případu. Úmysl zabránit navrhovateli v uvádění výrobku na trh tak může být za určitých okolností znakem toho, že přihlašovatel nebyl v dobré víře, o takový případ se v inkriminované věci nejedná, neboť navrhovatel takové skutečnosti nijak nedoložil.

Městský soud v Praze se tedy ztotožnil s námitkami, které žalobkyně namítala proti rozhodnutí a zejména proti jeho důvodům, tedy ohledně toho, jak navrhovateli bylo vyhověno v rozsahu ustanovené § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví konstatoval nedostatek dobré víry na straně žalobkyně, ačkoliv pro takový závěr tedy nebyly ve věci dostatečné důvody, dostatečné důkazy.

Jak z judikatury Nejvyššího správního soudu, jak i Městského soudu v Praze, je zřejmé, že absence dobré víry, nebo tedy opačně řečeno zlá víra, musí být v případě uplatnění § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách zjevná, musí být doložená a dokázaná, přičemž primárně je věcí navrhovatele, aby tento nedostatek dobré víry na straně přihlašovatelky nejen tvrdil, nýbrž i dokazoval a následně je pak tedy na Úřadu průmyslového vlastnictví, aby se s těmi jeho tvrzeními a těmi jeho důkazy náležitě vypořádal. Nesporné tedy je, že navrhovatel pan Matějovský v tom návrhu se domáhal tedy výmazu ochranné známky mj. z důvodu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, a že tedy dokládal skutečnost dřívějšího užívání svého označení.

Označení pana Matějovského je podle názoru Městského soudu v Praze skutečně z grafické podoby velmi silně podobné tomu, co si přihlašovala žalobkyně, a asi by nebylo nemožné neučinit závěr, že zde existuje možnost, resp. pravděpodobnost, záměny ze strany průměrného spotřebitele. Nicméně ochrany podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se však navrhovatel nedomáhal. Navrhovatel tedy dokládal skutečnosti, ze kterých vyplývalo, že to označení Matějovský, které je provedeno graficky zcela shodným fontem „Kuenstler Script CE“ používá nejméně od roku 1998 a že je tedy v určitém rozsahu na trhu znám.

S tím nepochybně lze souhlasit a správní orgán tedy učinil správnou úvahu, jestliže tuto skutečnost potvrdil. Ovšem nelze už souhlasit s jeho další úvahou, která z toho vyplývá, totiž že právě v důsledku toho žalobkyně musela vědět, že takové označení existuje, je na trhu známo, a že tedy podáním přihlášky této své ochranné známky zasahuje do práv třetí osoby, která toto označení již od roku 1998 užívá. To podle názoru soudu v odůvodnění napadeného rozhodnutí není nijak spolehlivě dokázáno. V podstatě tedy žalovaný pracuje s nepřímými důkazy, které však nevytvářejí ten ucelený a uzavřený systém, na jehož základě bylo možno učinit ten závěr, k jakému žalovaný dospěl.

Navíc lze ještě žalovanému vytknout, že v podstatě na základě těchto nepřímých důkazů dochází k velmi kategoricky vyjádřenému závěru, že žalobkyně jednala v úmyslu poškodit práva osobu, která používá označení Matějovský, když uvádí, že tak jednala nikoliv s cílem odlišit své výrobky a služby na obchodním trhu od navrhovatele, nýbrž za účelem těžit ze známosti označení Matějovský. Podle názoru soudu se jedná o velmi silné obvinění, pro které ale není ani ve spise, ani v napadeném rozhodnutí žádný důkaz. Je to nepodložená spekulace, k níž nemůže být bez relevantních důkazů přihlíženo, a žalobkyně z ní vychází jako osoba přinejmenším nečestná, ne-li něco horšího, aniž by tedy taková skutečnost byla dokázána.

V tomto rozsahu Městský soud v Praze tedy dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem a s přihlédnutím k žalobní námitce jej zrušil.

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

Jak vyplývá ze správního spisu a z rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, navrhovatel podal současně návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, který byl správním orgánem prvního stupně zamítnut jako neopodstatněný, neboť navrhovatel podle jeho názoru neměl prokázat, že je uživatelem nezapsaného označení ve smyslu uvedeného ustanovení.

Navrhovatel na podporu svého návrhu ze dne 2. 8. 2010 připojil výpisy ze svých katalogů výrobků z let 1998 až 2008, faktury z let 2002 až 2007, výtisk ze svých internetových stránek www.matejovsky-povleceeni.cz, na nichž je v záhlaví použito označení „Matějovský“ v grafickém provedení. Fotografie zboží nesoucího grafické označení „Matějovský“ v grafickém provedení, apod.

Navrhovatel tedy doložil, že je uživatele nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky, které je podobné přihlašovanému označení, které vzniklo v roce 1998, tedy před podáním přihlášky napadené ochranné známky a rovněž výtisky z internetových stránek a faktur doložil, že označení nemá místní dosah.

Vzhledem k tomu, že osoba zúčastněná nepodala rozklad a nerozporoval závěry učiněné orgánem prvního stupně řízení týkající se právní kvalifikace návrhu na prohlášení neplatnosti předmětné ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, musel soud tyto závěry považovat za nesporné a vypořádával se tak pouze s námitkami uvedenými v žalobě.

Nicméně Městský soud v Praze považoval za nutné v této souvislosti připomenout rozsudek SDEU ve věci C-120/04 Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, který odkazoval na současnou judikaturu Bundesgerichtshof, vycházející z teorie nazývané „Prägetheorie“ (teorie vytvořeného dojmu), že pro posouzení podobnosti sporného označení třeba se opírat o celkový dojem vyvolaný každým z obou označení a zkoumat, zda totožná část charakterizuje složené označení do té míry, že ostatní prvky ustupují při vytváření celkového dojmu do pozadí. Nebezpečí záměny by nemohlo být shledáno, pokud totožný prvek pouze přispívá k vytvoření celkového dojmu označení. Není důležité, zda si převzatá ochranná známka zachovala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli („kennzeichnende Stellung“).

Ke stejným závěrům dospěl SDEU i rozsudku ve věci C-51/09 P Barbara Becker v. Harman International Industries Inc., když rovněž připomněl tak zvanou „Prägetheorie“ (teorii vytvořeného dojmu), že tedy pro posouzení podobnosti sporného označení třeba se opírat o celkový dojem vyvolaný každým z obou označení a zkoumat, zda totožná část

charakterizuje složené označení do té míry, že ostatní prvky ustupují při vytváření celkového dojmu do pozadí.

Podle názoru Městského soudu v Praze, jak koneckonců bylo již uvedeno výše, že celkový dojem vyvolaný z obou porovnávaných označení je shodný.

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost. Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobkyně měla ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 4.000 Kč činily náklady na uhrazení soudních poplatků, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč. Dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast při jednání a 3.100 Kč a 1x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 13.922 Kč včetně DPH ve výši 21%.

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 30. října 2014

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

za správnost vyhotovení:

Simona Štěpinová