



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: **Ing. J. P.**, zastoupen JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem v Praze 4, Na Pankráci 11/449, **za účasti:** Mlýn Vodička s.r.o., IČ: 251 17 335, se sídlem Sedlčany, K Cihelně 383, zastoupen Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem v Příbrami, Balbínova 384, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-455850/70926/2008/ÚPV ze dne 26. 2. 2010,

t a k t o:

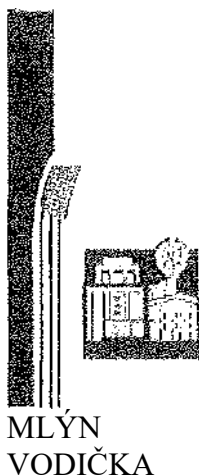
I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2010 č. j. O - 455850/70926/2008/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.036 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Jakuba Vozába, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 30. 4. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. č. j. O-455850/70926/2008/ÚPV ze dne 26. 2. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30. 10. 2008 o zamítnutí námitek proti zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení ve znění „MLÝN VODIČKA“, jehož přihlašovatelem je společnost Mlýn Vodička, s.r.o.

Barevné kombinované označení zn. sp. O-455850



zveřejněné dne 23. 4. 2008, bylo přihlášeno Ing. V. V., s právem přednosti ode dne 30. 1. 2008, pro výrobky zařazené do třídy 30: výrobky z obilnin, obilniny ve zpracovaném stavu, nezpracovaná a zpracovaná mouka obsahující všechny přísady nutné pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků, mlýnské výrobky jedlé, krmné, veškeré pekárenské výrobky, zejména chléb, běžné pečivo, jemné a trvanlivé pečivo; do třídy 31: odpad ze zpracovaného obilného zrna určený ke krmným účelům pro zvířata podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Dne 5. 6. 2008 žalobce proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek podal námitky podle § 7 odst. 1 písm. i), j), 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. Odkazoval mj. na přihlášku kombinované ochranné známky sp. zn. O-453288 s právem přednosti od 31. 10. 2007 ve znění „Sedlčanská mouka“ – přihlašovatel P. mlýn spol. s r.o., Sedlčany.

Na podporu svých tvrzení namítající – žalobce předložil následující dokumenty:

- kopii usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. 8. 1999, a to ve věci projednání dědictví, z kterého vyplývá, že namítající je jedním ze dvou dědiců po panu B. P., Praha, a to rovným dílem; kopii katastrální mapy týkající se obilního síla Lhotka, o názvu Podélný řez v ose obvodní cesty (mapu vyhotovil dne 24. 1. 1952 národní podnik Československé stavební závody n. p. Stavoprojekt, Krajský architektonický ateliér Praha);
- kopii dohody o vydání věci ze dne 22. 10. 1991, uzavřené mezi státním podnikem Mlýnský průmysl Čerčany, s. p., Čerčany, a panem B. P., P.;
- kopii katastrální mapy nemovitostí ze dne 12. 4. 2006, jejichž spoluvlastníkem je namítající;
- výpis z katastru nemovitostí k datu 18. 10. 2007, k nimž mají vlastnické právo namítající a paní L. P.;
- stránku s kopií fotografie budovy mlýna v Sedlčanech (na budově je nápis „MLÝN SEDLČANY“);
- dvě čestná prohlášení ze dne 23. 5. 2008, ve kterých namítající, resp. ve druhém namítající a paní L. P., prohlašují, že nedali Ing. V. V., ani nikomu jinému, ústní ani písemný souhlas používat kdekoli grafické vyobrazení mlýna v Sedlčanech, kterého jsou vlastníky;

- výpis internetové domény společnosti Mlýn Vodička s.r.o. včetně výpisu z Živnostenského rejstříku obchodní firmy J. V. - mlynářství a jeho tří webových stránek;
- stránku o historii Svazu průmyslových mlýnů České republiky;
- kopii korespondence namítajícího ze dne 27. 2. 2008 adresované Úřadu, týkající se přihlášek ochranných známek zn. sp. O-453289 a O-453288.

Následně po uplatnění námitek proti zápisu přihlašovaného označení dne 5. 6. 2008 převedla přihlašovatelka Ing. V. V. dne 12. 9. 2008 shora uvedenou přihlášku barevné kombinované ochranné známky na společnost Mlýn Vodička s.r.o., se sídlem Mirovice 55, okr. Písek. Posléze tato společnost dne 27. 2. 2010 změnila sídlo na adresu Sedlčany, K cihelně 383.

Dne 30. 10 2008 správní orgán prvního stupně vydal rozhodnutí o zamítnutí námitek uplatněných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) a k) zákona o ochranných známkách proti zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení ve znění „MLÝN VODIČKA“ do rejstříku ochranných známek s tím, že obrazový prvek přihlašovaného označení, o kterém namítající tvrdí, že zasahuje do jeho autorských práv, nelze ztotožnit s namítaným architektonickým dílem, a že tímto obrazovým prvkem nemůže být uvedené autorské dílo dotčeno. Námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona zamítnul s tím, že namítajícímu se nepodařilo prokázat nedobrou víru přihlašovatele v době podání napadené přihlášky ochranné známky. Dále bylo konstatováno, že namítající v závěru svého podání uvedl rovněž ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách, nicméně neuvedl předmět průmyslového vlastnictví, který by měl být napadeným označením dotčen, a proto byla tato námitka shledána neoprávněnou.

Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně namítající napadl rozkladem, ve kterém se domáhal jeho zrušení. Zejména uváděl, že nerealistické ztvárnění budovy jeho mlýna tj., tzv. P. mlýna, je subjektivním posouzením zaměstnance Úřadu, že tato budova je originálně architektonicky řešena a obsahuje charakteristické stavební prvky, které jsou v napadeném označení zachyceny. Podle namítajícího existuje pravděpodobnost asociace napadeného označení s předmětnou budovou mlýna. Namítající odmítnul názor, že by si současný stav zavinili vlastníci mlýna sami, když opomněli ošetřit možnost užívání vyobrazení této nemovitosti v nájemní smlouvě. Nájemní smlouva podle namítajícího svou podstatou neupravuje nakládání s právy vyplývajících z duševního vlastnictví. Dále namítal, že přihlašované označení by mohlo klamat veřejnost ve smyslu ustanovení § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách, neboť spotřebitelé mohou být klamáni tím, že součástí přihlašovaného označení vyobrazení mlýna, v němž však přihlašovatel své výrobky neprodukuje. Spotřebitel tak bude očekávat, že výrobky takto označené pochází právě z předmětného P. mlýna, ve skutečnosti však pochází z mlýna Vodička v Mirovicích. Namítající rovněž upozornil na rozhodnutí Úřadu ve věci zn. sp. O-453288, kde byla shledána podobnost přihlašovaného a namítaného označení.

Přihlašovatel napadeného ochranné známky ve svém vyjádření uváděl, že namítající je sice vlastníkem mlýna, ve kterém dříve působil na základě nájemní smlouvy přihlašovatel, nicméně namítající nikdy mlynářství neprovozoval, ale pouze pronajímal mlýn, a že běžným

spotřebitelům není známa skutečná budova P. mlýna, a zobrazení mlýna tak, jak jej obsahuje přihlašované označení, si běžní spotřebitelé spojí s přihlašovatelem, neboť toto vyobrazení přihlašovatel, respektive před jeho vznikem rodina V., užívá ve spojení s označením „Sedlčanská mouka“ již 17 let. Zvláštní způsob zobrazení běžné stavby mlýna, které je obsaženo v přihlašovaném označení, získalo dle názoru přihlašovatele rozlišující schopnost pro výrobky přihlašovatele. Jednání v nedobré víře přisuzuje přihlašovatel právě namítajícímu, který se podle jeho názoru snaží těžit z dobrého jména výrobků přihlašovatele. Vyobrazení budovy v přihlašovaném označení neidentifikuje jednoznačně právě P. mlýn, tedy nemovitost namítajícího, který není architektonickým unikátem, ale odpovídá budovám různých mlýnů.

Žalobou napadeným rozhodnutím potom žalovaný rozklad zamítnul. Nejprve se zabýval přezkumem té části napadeného rozhodnutí, která se týká námitek podaných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách. Tyto námitky byly odůvodněny tím, že namítající je vlastníkem nemovitosti zvané P. mlýn v Sedlčanech, která je dle namítajícího vyobrazena v přihlašovaném označení. Namítajícímu údajně náleží autorská práva k architektonickému dílu, jehož vyjádřením je uvedený mlýn, a toto dílo by dle jeho názoru mohlo být dotčeno užíváním přihlašovaného označení. Žalovaný se ztotožnil se správním orgánem prvního stupně ohledně skutečnosti, že co se týče předmětné nemovitosti, jedná se o věc, jejímž prostřednictvím je vyjádřeno autorské, konkrétně architektonické, dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zabýval se otázkou, zda by toto dílo mohlo být dotčeno užíváním přihlašovaného označení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách.

Podle názoru žalovaného je výtvarné ztvárnění budovy v přihlašovaném označení natolik originální, že nelze mít s určitostí za to, že se jedná o zobrazení konkrétní budovy P. mlýna, jejíž fotografii předložil namítající. Zobrazení v přihlašovaném označení sice obsahuje některé prvky budovy zachycené na fotografii předložené namítajícím, nicméně jiné identifikující prvky, např. nápis „MLÝN SEDLČANY“, ve vyobrazení chybí. Celkově se předmětná budova nejeví jako stavba natolik specifická, aby bylo možné na základě obrazového prvku přihlašovaného označení konstatovat, že se jedná o tuto konkrétní budovu. V tomto případě jsou zkoumány námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, a rozhodná je tudíž otázka, zda by autorské dílo mohlo být dotčeno užíváním přihlašovaného označení. Žalovaný upozornil na skutečnost, že autorský zákon výslovně v oddílu 3 stanoví tzv. bezúplatné zákonné licence, tedy způsoby užití děl, které umožňují každému bezúplatně užívat autorská díla při splnění stanovených podmínek. Jednou z těchto licencí je užití díla umístěného na veřejném prostranství vyjádřené ustanovením § 33 uvedeného zákona. V rámci této licence lze např. kresbou vyjádřit a dále užít dílo, které je trvale umístěno na veřejném prostranství, např. na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách apod. Vzhledem k tomu, že z fotografie předložené namítajícím vyplývá, že se budova P. mlýna nenachází v uzavřeném prostoru tak, že by nebyla viditelná z veřejné cesty, vztahuje se na ni uvedené ustanovení. Žalovaný tedy konstatoval, že i v případě, že by obrazový prvek přihlašovaného označení představoval přímo napodobeninu uvedeného mlýna, nezasahovalo by takovéto užití do autorských práv k předmětnému architektonickému dílu. Namítané autorské dílo nebude užíváním přihlašovaného označení dotčeno ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách. Kromě toho namítající ani neprokázal, že je osobou aktivně legitimovanou k podání námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) tohoto zákona,

neboť neprokázal, že by mu náležela práva k uvedenému autorskému dílu. Autorská práva k architektonickému dílu náležejí primárně jeho autorovi, tj. architektovi. Podle ustanovení § 27 autorského zákona trvají majetková práva k autorskému dílu po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Namítající v námitkách neuvedl jméno architekta, který předmětné dílo vytvořil, ani skutečnost, zda tento architekt dosud žije či zda již zemřel, popř. kdy k tomu došlo. Není tedy ani možné určit, zda majetková práva k autorskému dílu stále trvají či zda již zanikla a jedná se o dílo volné ve smyslu ustanovení § 28 téhož zákona.

K námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách žalovaný uvedl, že tyto námitky může uplatnit osoba dotčená ve svých právech v důsledku přihlášky ochranné známky, která nebyla podána v dobré víře. V případě podání námitek podle výše uvedeného ustanovení leží důkazní břemeno na namítajícím, tedy namítající je povinen prokázat nedobrou víru přihlašovatele a ukázat způsob, jakým byl dotčen ve svých právech. Absencí dobré víry či zlou víru lze charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom bezprávnosti svého jednání, nebo by si jí s ohledem na okolnosti měl být vědom. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu se zejména bere v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení, zda jednala s nepoctivým úmyslem a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.

Namítající uváděl, že přihlašovatel podal napadenou přihlášku ochranné známky v nedobré víře zejména z důvodu, že obrazový prvek přihlašovaného označení představuje nemovitost, konkrétně tzv. P. mlýn v Sedlčanech, která je ve vlastnictví namítajícího a kterou přihlašovatel k produkci svých výrobků neužívá. Namítající se cítí být dotčen napadenou přihláškou ochranné známky ve svých právech tím, že spotřebitelé mohou považovat výrobky namítajícího za výrobky pocházející z jeho (tj. namítajícího) mlýna, a dále tím, že po případném zápise přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by přihlašovatel mohl namítajícímu bránit v užívání vyobrazení jeho vlastního mlýna.

Tuto námitku žalovaný odmítl s tím, že z vyjádření obou účastníků řízení je zřejmé, že přihlašovatel provozoval svou činnost po určitou dobu v tzv. P. mlýně, nemovitosti namítajícího, jako nájemce. Přihlašovatel v rámci vyjádření k námitkám odkázal na dokumenty, jež předložil v řízení o námitkách proti přihlášce ochranné známky zn. sp. O-453289, kterými prokazoval užívání označení obsahující vyobrazení budovy shodné s vyobrazením v přihlašovaném označení. Jedná se zejména o kopie kupních smluv, faktur a dodacích listů, kde dodavatelem je jednatel přihlašovatele, nabídkové letáky a doklady o nákupu obalů jednatelům přihlašovatele, na nichž je rovněž uvedeno zobrazení budovy shodné se zobrazením v přihlašovaném označení. Doklady jsou z let 2000-2007. Z těchto dokumentů vyplývá, že přihlašovatel, resp. jeho jednatel, užíval. Označení obsahující vyobrazení budov shodné s vyobrazením obsaženým v přihlašovaném označení již od roku 2000.

Totéž bylo konstatováno v již pravomocném rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 10. 2008 ve věci námitek proti zápisu kombinovaného označení „Sedlčanská mouka“ zn. sp. O-453289 do rejstříku ochranných známek, kde byl namítající rovněž účastníkem řízení. Z uvedeného

vyplývá, že přihlašovatel se podáním napadené přihlášky ochranné známky pravděpodobně snažil pouze formálně ochránit označení, které již v obchodním styku užíval (resp. jej užíval jednatel přihlašovatele, přičemž odvolací orgán má za to, že tato skutečnost je pro účely určení případné zlé víry přihlašovatele nerozhodná) cca 7 let před podáním této přihlášky ochranné známky, a které si na základě tohoto užívání v obchodním styku běžní spotřebitelé nyní se jménem V. spojují. Dokumenty, které předložil namítající s cílem prokázat nedobrou víru přihlašovatele při podání přihlášky, osvědčují zejména, že namítající je spoluvlastníkem předmětné nemovitosti, dále že J. V. měl v určitém období jako místo podnikání v živnostenském rejstříku uvedeny různé ulice v Sedlčanech, a že přihlašovatel i namítající jsou vedeni jako členové svazu průmyslových mlýnů České republiky, ovšem neprokazují nedobrou víru přihlašovatele.

Namítající v námitkách rovněž tvrdil, že přihlašovatel napadenou přihlášku ochranné známky podal za účelem využití již získaného dobrého jména spojeného s P. mlýnem na úkor namítajícího. Odvolací orgán uvedl, že sám namítající uvádí na svých internetových stránkách, že „B. P. mlýn v roce 1991 pronajal J. V., který mlýn provozoval až do roku 2008, kdy se mlýn navrátil pod správu původního vlastníka, J. P.“ Totéž tvrdil přihlašovatel, proto odvolací orgán považuje za nesporné, že jednatel přihlašovatele měl předmětnou nemovitost v nájmu 17 let. Pokud tedy získaly výrobky pocházející z P. mlýna mezi spotřebiteli dobré jméno, je to dobré Jméno spojené s výrobky a s označením přihlašovatele (resp. jeho jednatele, J. V.), který výrobky pod označením obsahujícím předmětné vyobrazení budovy uváděl na trh prokazatelně již 7 let před podáním přihlášky napadené ochranné známky a v daném mlýně působil ještě o několik let dříve, a nikoli dobré jméno spojené s výrobky pocházejícími od namítajícího. Odvolací orgán konstatoval, že není znakem nedobré víry přihlašovatele, pokud se snaží formálně ochránit své označení, které i dle namítajícího získalo mezi spotřebiteli dobré jméno. Žalovaný uvedl, že namítajícímu se nepodařilo prokázat, že přihláška ochranné známky byla podána v nedobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

Pokud jde o námitku podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona o ochranných známkách, žalovaný uvedl, že podle tohoto ustanovení může námitky podat vlastník staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví. Orgán prvního stupně řízení v napadeném rozhodnutí konstatoval, že namítající neuvedl konkrétní právo z průmyslového vlastnictví, které namítá, a těmito námitkami se tedy dále nezabýval. Namítající v rozkladu namítal, že zápisem předmětného označení do rejstříku ochranných známek by vznikla situace, kdy by mohl přihlašovatel bránit užívání grafického vyobrazení (předmětu duševního vlastnictví) provozovny, přičemž mu tato nemovitost nepatří.

Žalovaný k tomu konstatoval, že grafické vyobrazení jako takové může být sice předmětem autorského práva, a tedy duševního vlastnictví, nicméně samo o sobě, pokud není registrováno jako ochranná známka, průmyslový vzor či jiný institut průmyslového vlastnictví, nelze jeho autora považovat za vlastníka práva z průmyslového vlastnictví. Navíc není jasné, jaké konkrétní grafické vyobrazení má namítající na mysli. Nad rámec žalovaný konstatoval, že po případném zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek nebude přihlašovatel moci bránit namítajícímu v užívání grafického vyobrazení jeho nemovitosti, ale případně pouze užívání označení shodného či zaměnitelného s přihlašovaným označením, a to pouze v obchodním styku a v souvislosti s výrobky shodnými či podobnými s přihlášenými výrobky. Žalovaný tak přisvědčil správnému orgánu prvního stupně, že namítající, co se týče námitky ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. j)

zákona o ochranných známkách neuvedl předmět průmyslovými vlastnictví, jehož je vlastníkem, protože jsou tyto námitky neoprávněné.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Uváděl, že vedlejší účastník užíval Sedlčanský (P.) mlýn řadu let na základě nájemní smlouvy, a že tento nájem již skončil a v době podání námitek užíval tuto nemovitost již jen žalobce. Žalovaný pominul při hodnocení důkazů zohlednit dočasný charakter nájemního vztahu, že veškerá práva nájemce byla pouze odvozena od originálního práva žalobce jako vlastníka a zanikla zánikem nájmu.

Žalobce namítal, že v době dočasného a odvozeného oprávnění užívat mlýn vedlejší účastník užíval vzhled pronajatého mlýna při označování výrobků, přičemž vyobrazení bylo užíváno společně s věcně a místně popisnými slovními prvky „SEDLČANSKÁ MOUKA“, tedy mouka pocházející ze Sedlčanského mlýna. Teprve se skončením nájmu tohoto mlýna ke dni 29. 2. 2008 podal vedlejší účastník dne 30. 1. 2008 napadenou přihlášku kombinované ochranné známky, obsahující prakticky totožnou kresbu Sedlčanského/P.a mlýna. Žalobce v tomto jednání spatřoval nedostatek dobré víry při podání napadené přihlášky ochranné známky.

Žalobce namítal, že se žalovaný nedostatečně vypořádal s argumentací podobnosti a možnosti záměny vyobrazení mlýnu v napadené přihlášce se skutečnou budovou Sedlčanského/P. mlýna.

Žalobce dále namítal porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 7. 10. 2010 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření k žalobě doručeném soudu dne 18. 8. 2010 mj. uváděla, že přihlašovatel a jeho rodina od roku 1991 podnikají v oblasti mlynářství a prodeje obilných výrobků, a že J. P. nikdy mlynářství neprovozoval, nikdy nepodnikal v oblasti mlynářství ani obilných výrobků, ale pouze mlýn pronajímal. Osoba zúčastněná dále popírala, že by do svého zobrazení užila cíleně P. mlýn jako takový, kdy do zobrazení užila zobrazení mlýna jako takového, kdy běžným spotřebitelům není známa P. mlýna. Běžní spotřebitelé mají naopak zobrazení budovy tak, jak je uvedeno v přihlašováné kombinované známce spojeno s rodinou přihlašovatele. Tvrdila, že toto vyobrazení budovy mlýna způsobem, jakým je přihlašováno, odpovídá budovám vícero mlýnů, a že toto vyobrazení užíval přihlašovatel již více než dva roky před přihláškou.

Žalobce ve své replice namítal, že přihlašovatel není pan J. V., který měl v nájmu P. mlýn a vyráběl v něm mouku a užíval při označování svých výrobků obaly s vyobrazením P. mlýna a názvem Sedlčanská mouka, ale společnost Mlýn Vodička s.r.o., kde jediným společníkem a jednatelem je vnučka pana V. Ing. V. V., která je původním přihlašovatelem, a která převedla práva z přihlášky na osobu zúčastněnou.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 29. 1. 2005 byla zapsána P. mlýn Sedlčany spol. s r.o., IČ: 272 03 603. Jako předmět podnikání má od svého vzniku, tj. dne 29. 1. 2005 zapsáno mj. mlynářství. Jediným společníkem je od vzniku, tj. dne 29. 1. 2005 Ing. J. P.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 1. 4. 1997 byla zapsána Sedlčanská zemědělská, s.r.o., IČ: 251 17 335, která dne 26. 4. 2002 změnila název na Mírotická mlynářská s.r.o., posléze dne 7. 2. 2007 na Mlýn Vodička s.r.o. Jako předmět podnikání měla od svého vzniku, tj. dne 1. 4. 1997 do 1. 9. 2011 zapsána mj. zemědělská prvovýroba, ode dne 1. 9. 2011 je zapsáno i mlynářství. Ode dne 1. 4. 1997 byl jediným společníkem a jednatelem J. V., jehož funkce společníka zanikla ke dni 8. 1. 2010 a jednatele ke dni 21. 1. 2010 (z rejstříku vymazáno dne 1. 9. 2011). Jediným společníkem je ode dne 8. 1. 2010 Ing. V. V., resp. S., která funkci jednatele společnosti zastává ode dne 7. 8. 2007.

Soud ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 9. 4. 2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích. K následné výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního se žalovaný nevyjádřil a žalobce výslovně souhlasil s rozhodnutím bez nařízení jednání.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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, a proto rozsudkem ze dne 9. dubna. 2013, č. j. 8 A 112/2010 - 69, napadené rozhodnutí žalovaného zrušil proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného a svým rozsudkem ze dne 27. března 2014, č. j. 3 As 72/2013 – 39, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. dubna. 2013, č. j. 8 A 112/2010 – 69, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud mj. uvedl, že skutečnost mnohaletého užívání nezapsaného označení J. V. odpovídá tomu, co nikdy nezpochybnil žádný z účastníků správního řízení. Nejvyšší správní soud proto pokládá uvedený závěr stěžovatele za naprosto souladný s obsahem správního spisu a s vyjádřením ochrany dříve užívaného označení určitým subjektem. Městský soud v Praze tedy vyhodnotil skutkové okolnosti chybně a v důsledku toho dospěl k nesprávnému závěru, že je rozhodnutí stěžovatele v rozporu se spisem. S kasačním důvodem dle § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního souvisí i námitka, že se Městský soud v Praze neměl argumentací ohledně odlišnosti J. V. od přihlašovatele vůbec zabývat, neboť byla uplatněna až po lhůtě plynoucí z § 72 odst. 1 soudního řádu správního. Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že se jednalo jen o rozvedení argumentace obsažené již ve správní žalobě. V této souvislosti je vhodné připomenout, že v případě posuzování vad správního řízení je správní soud důsledně vázán dispoziční a koncentrační

zásadou a nemůže se zabývat námitkami, které byly uplatněny až po zákonné lhůtě, pokud se ovšem netýkají vad, ke kterým by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Správní žaloba skutečně žádnou argumentaci v tomto směru neobsahovala. Právě naopak je v ní J. V. poměrně důsledně ztotožňován s přihlašovatelem. Stejně tak tomu bylo i v průběhu celého správního řízení. Uvedená argumentace se poprvé objevuje až v replice žalobce, která však byla podána dne 10. 1. 2011, tedy mnoho měsíců po doručení rozhodnutí o rozkladu. V žádném případě se nejedná o argumentaci, která by pouze precizovala uplatněné žalobní body, nýbrž představuje nový žalobní bod. Dle § 71 odst. 2 soudního řádu správního může žalobce rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body jen ve lhůtě pro podání žaloby. Ze soudního spisu lze zjistit, že žaloba byla podána v poslední den zákonné lhůty a replika obsahující zmiňovanou argumentaci řadu měsíců poté – tedy opožděně. Přesto Městský soud v Praze napadené rozhodnutí přezkoumal právě z tohoto úhlu pohledu a na uvedené argumentaci založil úvahu, která vedla ke zrušení napadeného rozhodnutí, postupoval tak v rozporu se zásadou koncentrační a v rozporu s § 75 odst. 2 soudního řádu správního.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že z rozsudku Městského soudu v Praze je patrné, že jediným důvodem pro zrušení správního rozhodnutí byl konstatovaný rozpor se spisy (§ 76 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního), spočívající v nedostatečném odlišení přihlašovatele předmětného označení (osoba zúčastněná) od J. V., který byl nájemcem v žalobcově mlýně. Pro lepší orientaci Nejvyšší správní soud rekapituloval podstatné skutkové okolnosti, a to že spor je veden zejména kvůli vyobrazení P. mlýna na předmětném označení, jehož spoluvlastníkem je žalobce. V období od roku 1991 do roku 2008 provozoval v P. mlýně činnost J. V., který měl objekt v nájmu, a jehož vnučka Ing. V. V. (nyní S.) byla (dne 30. 1. 2008) původním přihlašovatelem předmětného označení. Dne 5. 6. 2008 podal žalobce proti přihlášce připomínky i námitky. Následně byla přihláška převedena na osobu zúčastněnou na řízení (3. 9. 2008), ve které J. V. osobně participoval. Připomínky žalobce byly posouzeny jako nedůvodné dne 30. 10. 2008 a ve stejný den bylo rozhodnuto i o žalobcových námitkách. Proti tomuto rozhodnutí směřoval rozklad, který předseda stěžovatele zamítl dne 26. 2. 2010.

Nejvyšší správní soud z výpisu z obchodního rejstříku zjistil, že společnost Mlýn Vodička s. r. o. byla do rejstříku zapsána dne 1. 4. 1997, kdy jediným jednatelem a společníkem byl J. V. Dne 7. 8. 2007 byla jako další jednatel zapsána Ing. V. V., která se od 8. 1. 2010 stala jedinou společnicí na místo J. V. Dne 21. 1. 2010 zanikla funkce jednatele J. V. (z rejstříku vymazáno dne 1. 9. 2011) a Ing. V. V. se stala i jedinou jednatelkou společnosti. Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že předseda stěžovatele (dne 26. 2. 2010) rozhodoval v době, kdy J. V. nebyl s osobou zúčastněnou formálně nikterak propojen, neboť funkce jednatele mu zanikla již 21. 1. 2010. Pravdou je, že z obchodního rejstříku bylo toto jeho postavení vymazáno až 1. 9. 2011 a stěžovatel tak celkem pochopitelně vycházel z údajů, které byly v rejstříku uvedeny. Nic to však nemění na skutečnosti, že v době rozhodování o rozkladu již J. V. jednatelem nebyl, neboť výmaz z obchodního rejstříku má pouze deklaratorní účinky (k deklaratorní povaze výmazu jednatele z obchodního rejstříku srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2626/2007, dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Nejvyšší správní soud uzavřel s tím, že pokud Městský soud v Praze vycházel z předpokladu, že J. V. nebyl s přihlašovatelem (osobou zúčastněnou) nijak formálně propojen, jednalo se o interpretaci skutkového stavu, který zde byl již v době rozhodování správního orgánu. Postup městského soudu proto zákonu neodporoval, takže námitka překročení

kogentního ustanovení § 75 odst. 1 soudního řádu správního v tomto kontextu důvodná být nemůže.

Podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Městský soud v Praze se nejprve zabýval námitkou uplatněnou podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, odůvodněnou tím, že namítající je vlastníkem nemovitosti zvané P. mlýn v Sedlčanech, která je dle namítajícího vyobrazena v přihlašovaném označení, a musel ji odmítnout se stejným odůvodněním, jak učinil žalovaný. Předmětná nemovitost je věc, jejímž prostřednictvím je vyjádřeno autorské, konkrétně architektonické, dílo ve smyslu ustanovení § 2 autorského zákona. V inkriminované věci je zkoumána námitka podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, a rozhodná je tudíž otázka, zda by autorské dílo mohlo být dotčeno užíváním přihlašovaného označení. Autorský zákon výslovně v oddílu 3 stanoví tzv. bezúplatné zákonné licence, tedy způsoby užití děl, které umožňují každému bezúplatně užívat autorská díla při splnění stanovených podmínek. Jednou z těchto licencí je užití díla umístěného na veřejném prostranství vyjádřené ustanovením § 33 uvedeného zákona. V rámci této licence lze např. kresbou vyjádřit a dále užít dílo, které je trvale umístěno na veřejném prostranství, např. na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách apod. Vzhledem k tomu, že z fotografie předložené namítajícím vyplývá, že se budova P. mlýn nenachází v uzavřeném prostoru tak, že by nebyla viditelná z veřejné cesty, vztahuje se na ni uvedené ustanovení.

Na tomto závěru nic nemůže změnit skutečnost, že sám žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, že zobrazení v přihlašovaném označení sice obsahuje některé prvky budovy zachycené na fotografii předložené namítajícím, nicméně jiné identifikující prvky, např. nápis „MLÝN SEDLČANY“, ve vyobrazení chybí.

Pokud žalovaný konstatoval, že i v případě, že by obrazový prvek přihlašovaného označení představoval přímo napodobeninu uvedeného mlýna, nezasahovalo by takovéto užití do autorských práv k předmětnému architektonickému dílu, musel soud tomuto závěru přisvědčit. Namítané autorské dílo nebude užíváním přihlašovaného označení dotčeno ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, neboť žalobce neprokázal, že je osobou aktivně legitimovanou k podání námitek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) tohoto zákona, neboť neprokázal, že by mu náležela práva k uvedenému autorskému dílu. Autorská práva k architektonickému dílu náleží primárně jeho autorovi, tj. architektovi. Podle ustanovení § 27 autorského zákona trvají majetková práva k autorskému dílu po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Žalobce ani v námitkách, ani v žalobě, neuvedl jméno architekta, který předmětné dílo vytvořil, ani skutečnost, zda tento architekt dosud žije či zda již zemřel, případně kdy k tomu došlo. Není tedy ani možné určit, zda majetková práva k autorskému dílu stále trvají či zda již zanikla a jedná se o dílo volné ve smyslu ustanovení § 28 téhož zákona.

Pokud žalobce dále namítal porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách s tím, že vedlejší účastník užíval Sedlčanský (P.) mlýn řadu let na základě nájemní smlouvy, a že tento nájem již skončil a v době podání námitek užíval tuto

nemovitost již jen žalobce, musel Městský soud v Praze této námitce přisvědčit s tím, že žalovaný nepostupoval v souladu se zákonem o ochranných známkách a důsledně se nezabýval uplatněnou námitkou, přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

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. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce vlastníka ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto vlastníka.

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 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 zápisu ochranné známky se vychází ze zásady právní jistoty, a aniž jsou neoprávněně dotčeny zájmy majitele starší ochranné známky. Tento majitel již nemůže žádat prohlášení ochranné známky za neplatnou ani podávat námítky proti užívání pozdější ochranné známky, pokud vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v **dobré víře**. Za základní právní instrumenty upravující **nedostatek dobré víry** v rámci známkového práva je považována především Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, dále jen („Pařížská unijní úmluva“).¹

Podle čl. 6septies odst. 1 žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez

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

souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 5 A 57/2001-43 uvedl, že při výkladu čl. 6 septies Pařížské unijní úmluvy nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů ‚zástupce‘ či ‚jednatel‘, nýbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi majitelem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád. Zápisná nezpůsobilost v případě nevěrného agenta byla tedy aplikovatelná přímo na základě čl. 6 septies Pařížské úmluvy.

V inkriminované věci se jedná o zobrazení budovy tzv. P. mlýna v Sedlčanech, k níž mají vlastnické právo Ing. J. P. a L. P. V inkriminované věci je nesporné, že přihlašovatelem napadené ochranné známky byla dne 30. 1. 2008 fyzická osoba Ing. V. V., žalobce předložil ve správním řízení dvě čestná prohlášení ze dne 23. 5. 2008, ve kterých namítající, resp. ve druhém namítající a paní L. P., prohlašují, že nedali Ing. V. V., ani nikomu jinému, ústní ani písemný souhlas používat kdekoliv grafické vyobrazení mlýna v Sedlčanech, kterého jsou vlastníky. Jak Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 3 As 72/2013 – 39 uvedl, skutečnost mnohaletého užívání nezapsaného označení J. V. nikdy nezpochybnil žádný z účastníků správního řízení. Nicméně přihlašovatelka fyzická osoba Ing. V. V. nikdy takováto označení neužívala.

Následně po uplatnění námitek proti zápisu přihlašovaného označení dne 5. 6. 2008 převedla přihlašovatelka Ing. V. V. dne 12. 9. 2008 uvedenou přihlášku na právnickou osobu Mlýn Vodička s.r.o. V této době byl J. V. ještě společníkem (funkce zanikla ke dni 8. 1. 2010) a jednatelem (funkce zanikla ke dni 21. 1. 2010) této společnosti, nicméně obě tyto funkce zanikly ještě v průběhu známkoprávního řízení. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 3 As 72/2013 – 39 konstatoval, že J. V. nebyl s přihlašovatelem (osobou zúčastněnou) nijak formálně propojen, jednalo se o interpretaci skutkového stavu, který zde byl již v době rozhodování správního orgánu.

Nejvyšší správní soud uvedl ve svém rozsudku č. j. 3 As 72/2013 – 39, že ze samotného textu rozhodnutí o rozkladu je zřejmé, že žalovaný J. V., jako bývalého nájemce P. mlýna, od přihlašovatele odlišoval. Rozhodnutí jasně uvádí, že v P. mlýně provozoval činnost J. V. jako fyzická osoba, který používal i dřívější nezapsané označení, tedy nikoli přihlašovatel. J. V. je rovněž na mnoha místech výslovně označen jako jednatel přihlašovatele – není tedy s přihlašovatelem ztotožňován. Je sice pravda, že v době rozhodování o rozkladu již jednatelem fakticky nebyl, ale stěžovatel označení „jednatel“ užíval pouze v místech, kde se vypořádával s námitkou, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Z ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je zřejmé, že dobrá víra přihlašovatele se vztahuje k době podání přihlášky. Rozhodný je proto skutkový stav, který platil v té době.

Pokud tedy žalovaný v napadeném rozhodnutí konkrétně tvrdil, že „*přihlašovatel se podáním napadené přihlášky ochranné známky pravděpodobně snažil pouze formálně ochránit označení, které již v obchodním styku užíval (resp. jej užíval jednatel přihlašovatele, přičemž odvolací orgán má za to, že tato skutečnost je pro účely určení případné zlé víry přihlašovatele nerozhodná) cca sedm let před podáním této přihlášky ochranné známky, a které si na základě tohoto užívání v obchodním styku běžní spotřebitelé nyní se jménem V. spojují*“, musel Městský soud v Praze takovýto závěr odmítnout, neboť přihlašovatelkou napadené ochranné známky dne 30. 1. 2008 byla fyzická osoba Ing. V. V., která nikdy inkriminované označení neužívala. Přihlášku na Mlýn Vodička s.r.o., převedla až dne 12. 9. 2008, tedy až sedm měsíců a 12 dnů po podání přihlášky. Lze tedy mít za to, že přihlašovatel se podáním přihlášky napadené ochranné známky pokusil zmocnit se něčeho, co mu nikdy nepatřilo, a čehož si byl dobře vědom. Tomuto závěru svědčí i datum podání přihlášky napadené ochranné známky a datum ukončení nájemní smlouvy.

Žalobce namítal, že přihlašovatel podal napadenou přihlášku ochranné známky v nedobré víře zejména z důvodu, že obrazový prvek přihlašovaného označení představuje nemovitost, konkrétně tzv. P. mlýn v Sedlčanech, která je ve vlastnictví namítajícího a kterou přihlašovatel k produkci svých výrobků neužívá, a že spotřebitelé mohou považovat výrobky namítajícího za výrobky pocházející z jeho mlýna, a dále tím, že po případném zápise přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by přihlašovatel mohl namítajícímu bránit v užívání vyobrazení jeho vlastního mlýna. Namítal, že přihláška jeho společnosti – P. mlýn Sedlčany zn. sp. O-453288 obsahující vyobrazení jeho Sedlčanského/P. mlýna byla zamítnuta z důvodu podobnosti s vyobrazením mlýna v rámci napadení přihlášky osobou zúčastněnou.

Pokud tuto námitku žalovaný odmítl s tím, že přihlašovatel provozoval svou činnost po určitou dobu v tzv. P. mlýně, nemovitosti namítajícího, jako nájemce, že měl prokazovat užívání označení obsahující vyobrazení budovy shodné s vyobrazením v přihlašovaném označení doklady z let 2000-2007, z nichž má vyplývat, že přihlašovatel, resp. jeho jednatel, užíval označení obsahující vyobrazení budov shodné s vyobrazením obsaženým v přihlašovaném označení již od roku 2000.

Závěr žalovaného, „že přihlašovatel se podáním napadené přihlášky ochranné známky pravděpodobně snažil pouze formálně ochránit označení, které již v obchodním styku užíval (resp. jej užíval jednatel přihlašovatele, přičemž odvolací orgán má za to, že tato skutečnost je pro účely určení případné zlé víry přihlašovatele nerozhodná) cca sedm let před podáním této přihlášky ochranné známky, a které si na základě tohoto užívání v obchodním styku běžní spotřebitelé nyní se jménem V. spojují“, tedy nemá oporu ve skutečnosti. Přihlašovatelka Ing. V. V., resp. společnost Mlýn Vodička jsou jinými subjekty než J. V., bývalý nájemce P. mlýna, který v něm vyráběl mouku a užíval při označování svých výrobků obaly s označením obsahujícím vyobrazení budov shodných s vyobrazením obsaženým v přihlašované ochranné známce.

V inkriminované věci je nesporné, že J. V. jednatelem a jediným společníkem společnosti Mlýn Vodička s. r. o. v době podání přihlášky napadené ochranné známky skutečně byl, nicméně nebyl přihlašovatelem, neboť přihlášku napadené barevné kombinované ochranné známky s vyobrazením tzv. P. mlýna podala dne 30. 1. 2008 fyzická osoba Ing. V. V., která dne 12. 9. 2008 uvedenou přihlášku převedla na právnickou osobu Mlýn Vodička s.r.o. Z ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je

zřejmě že dobrá víra přihlašovatele se vztahuje k době podání přihlášky. Rozhodný je proto skutkový stav, který platil v té době, a proto je nesporné, že J. V. nebyl přihlašovatelem. Podle ustálené judikatury zdejšího soudu platí, že skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky došlo ještě před zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek k převodu přihlášky z původního přihlašovatele na jiný subjekt, nebrání prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, tj. z důvodu nedostatku dobré víry původního přihlašovatele.

V inkriminované věci za takového „nevěrného agenta“ ve smyslu čl. 6 septies Pařížské unijní úmluvy by bylo lze považovat přihlašovatele. J. V., do dne 21. 1. 2010 ve funkci jednatele osoby zúčastněné, užíval Sedlčanský (P.) mlýn řadu let na základě nájemní smlouvy, přičemž tento nájem skončil dne 29. 2. 2008, Přihláška napadené barevné kombinované ochranné známky s vyobrazením tzv. P. mlýna byla podána dne 30. 1. 2008.

Prisvědčil-li žalovaný správní orgán osobě zúčastněné ohledně její přihlášky barevné kombinované ochranné známky, jejíž obrazový prvek přihlašovaného označení nápadně připomíná, resp. představuje napodobeninu P. mlýna v Sedlčanech, musel Městský soud v Praze dospět k závěru o nedostatečném posouzení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, a to právě v intencích citovaného usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 37/2011-154. Tato žalobní námitka je tedy důvodná.

Žalobce namítal, že v době dočasného a odvozeného oprávnění užívat mlýn vedlejší účastník užíval vzhled pronajatého mlýna při označování výrobků, přičemž vyobrazení bylo užíváno společně s věcně a místně popisnými slovními prvky „SEDLČANSKÁ MOUKA“, tedy mouka pocházející ze Sedlčanského mlýna. Teprve se skončením nájmu tohoto mlýna ke dni 29. 2. 2008 podal vedlejší účastník dne 30. 1. 2008 napadenou přihlášku kombinované ochranné známky, obsahující prakticky totožnou kresbu Sedlčanského/P. mlýna, a v tomto jednání spatřoval nedostatek dobré víry při podání napadené přihlášky ochranné známky. Městský soud v Praze musel žalobci prisvědčit, neboť žalovaný se touto námitkou nevypořádal dostatečným způsobem.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření k žalobě doručeném soudu dne 18. 8. 2010 mj. uváděla, že přihlašovatel a jeho rodina od roku 1991 podnikají v oblasti mlynářství a prodeje obilných výrobků, a že J. P. nikdy mlynářství neprovozoval, nikdy nepodnikal v oblasti mlynářství ani obilných výrobků, ale pouze mlýn pronajímal. Nicméně z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že osoba zúčastněná byla do obchodního rejstříku zapsána nikoliv v roce 1991, nýbrž až dne 1. 4. 1997 jako Sedlčanská zemědělská, s.r.o., IČ: 251 17 335, která dne 26. 4. 2002 změnila název na Mírotická mlynářská s.r.o., posléze dne 7. 2. 2007 na Mlýn Vodička s.r.o. Rovněž tvrzení o předmětu podnikání v oblasti mlynářství má tato společnost zapsanou podstatně později, a to ode dne 1. 9. 2011. Tedy až po vydání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-455850/70926/2008/ÚPV ze dne 26. 2. 2010. V době podání přihlášky napadené ochranné známky a v průběhu správního řízení tedy osoba zúčastněná vůbec v oboru mlynářství vůbec nepodnikala. Naopak, pokud jde o žalobce, z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 29. 1. 2005 byla zapsána P. mlýn Sedlčany spol. s r.o., IČ: 272 03 603, která má jako předmět podnikání má od svého vzniku, tj. dne 29. 1. 2005 zapsáno mj. mlynářství.

Pokud žalobce namítal, že se žalovaný nedostatečně vypořádal s argumentací podobnosti a možnosti záměny vyobrazení mlýnu v napadené přihlášce se skutečnou budovou Sedlčanského/P. mlýna, musel Městský soud v Praze této námitce přisvědčit. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný totiž tvrdil, že výtvarné ztvárnění budovy v přihlašovaném označení je natolik originální, že nelze mít s určitostí za to, že se jedná o zobrazení konkrétní budovy P. mlýna, jejíž fotografii předložil namítající. Zobrazení v přihlašovaném označení sice obsahuje některé prvky budovy zachycené na fotografii předložené namítajícím, nicméně jiné identifikující prvky, např. nápis „MLÝN SEDLČANY“, ve vyobrazení chybí. Celkově se předmětná budova nejeví jako stavba natolik specifická, aby bylo možné na základě obrazového prvku přihlašovaného označení konstatovat, že se jedná o tuto konkrétní budovu. Žalovaný tedy na jedné straně tvrdil, že výtvarné ztvárnění budovy v přihlašovaném označení je originální, aniž by toto tvrzení nějak doložil. Na druhé straně uvedl, že zobrazení v přihlašovaném označení sice obsahuje některé prvky budovy zachycené na fotografii předložené namítajícím, nicméně jiné identifikující prvky, např. nápis „MLÝN SEDLČANY“, ve vyobrazení chybí. Městský soud v Praze však vizuální podobnost mezi přihlašovaným označením a namítanou konkrétní budovou P. mlýna považoval za zásadní s tím, drobné odlišnosti nepostačovaly pro odlišení namítaných označení na trhu. Slovní prvek, resp. nápis „MLÝN SEDLČANY“, označený žalovaným jako rozlišující, má podle názoru soudu pouze doplňkový charakter.

Koneckonců osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 18. 8. 2010 *expressis verbis* uvedla, že „*Přihlašovatel navíc popírá, že by do svého zobrazení užil cíleně P. mlýn jako takový, kdy do zobrazení užil zobrazení mlýna jako takového, kdy běžným spotřebitelům není známa budova P. mlýna.*“ Přihlašovatel, resp. osoba zúčastněná tedy nepopřela, že do svého návrhu kombinovaná ochranné známky užila zobrazení P. mlýna jako takového. Pouze popřela, že zobrazení P. mlýna užila cíleně.

Městský soud v Praze s ohledem na shora citované právní názory, jakož i obsah správního spisu, musel odmítnout tvrzení žalovaného, že není znakem nedobré víry přihlašovatele, pokud se snaží formálně ochránit své označení, které i dle namítajícího získalo mezi spotřebiteli dobré jméno, když přihlašovatel a bývalý nájemce P. mlýna jsou nesporně dva rozdílné subjekty. Musel v této souvislosti odmítnout i závěr žalovaného, že namítajícímu se nepodařilo prokázat, že přihláška ochranné známky byla podána v nedobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, 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 dva úkony podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast

při jednání a vyjádření ke kasační stížnosti á 3.100 Kč a 2x režijní paušál á 300 Kč, tedy celkem 16.036 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 27. srpna 2014

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová