Číslo jednací: 9A 42/2010 - 76

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **ŠKODA HOLDING a.s.,** se sídlem Praha 1, Václavské nám. 837/11, IČ: 28423518, zast. Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Praha 5 – Smíchov, Elišky Peškové 735/15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, se sídlem Plzeň, E. Beneše 21, IČ: 00039276, zast. JUDr. Evou Kabelkovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Kamenická 2378/1, v řízení o žalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14.12.2009, zn. sp. O-456353, č.j. O-456353/27391/2009/ÚPV a proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14.12.2009, zn.sp. O-456354, č.j. O-456354/27392/2009/ÚPV

takto:

I. Řízení o žalobách, která jsou u Městského soudu v Praze vedena pod spisovými značkami 9 A 42/2010 a 9 A 43/2010, se spojují ke společnému projednání. Společné řízení o těchto věcech bude nadále vedeno pod spisovou značkou 9 A 42/2010.

II. Žaloby se zamítají.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 14.12.2009, zn. sp. O-456353, č.j. O 456353/27391/2009/ÚPV předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 5.5.2009 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky kombinované ochranné známky zn. sp. 0-456353 ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ", jejímž přihlašovatelem je Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, do rejstříku ochranných známek.

Rozhodnutím ze dne 14.12.2009, zn. sp. O-456354, č.j. O-456354/27392/2009/ÚPV předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 23.4.2009 o zamítnutí námitek podaných proti zápisu přihlášky barevné kombinované ochranné známky zn. sp. 0-456354 ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ", jejímž přihlašovatelem je Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, do rejstříku ochranných známek.

V odůvodnění obou výše uvedených rozhodnutí (dále též jen „napadená rozhodnutí“) orgán rozhodující o rozkladu shodně konstatoval, že Úřad prvostupňovým rozhodnutím zamítl námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“). Námitky podané na základě § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona byly zamítnuty s odůvodněním, že přihlašovaná označení jsou sice podobná namítané slovní ochranné známce č. 284002 ve znění „ŠKODOVÁK“, ovšem vzhledem k tomu, že jsou přihlášena pro služby nepodobné výrobkům a službám, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka, neexistuje na straně veřejnosti pravděpodobnost jejich záměny. Zápisem přihlašovaných označení do rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Pokud jde o námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., orgán prvého stupně řízení je zamítl s tím, že namítajícímu se předloženými důkazy nepodařilo prokázat dobré jméno namítané ochranné známky. Ve vztahu k námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., orgán prvého stupně řízení dovodil, že nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky napadených ochranných známek nebyla prokázána.

Proti rozhodnutí o zamítnutí námitek podal namítající (tj. žalobce) rozklad, v němž zejména uvedl, že nesouhlasí se závěry orgánu prvého stupně řízení, jež se týkají dobrého jména namítané ochranné známky a nedobré víry přihlašovatele při podání přihlášky napadených ochranných známek. Namítající v této souvislosti zmínil, že pod označením „ŠKODOVÁK" vydává časopis, který informuje spotřebitele o aktivitách společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Praha, a celé skupiny ŠKODA, včetně aktivit v České republice a ve světě. Tento časopis navázal na tradici vydávání podnikových novin stejného názvu, jež předchůdci namítajícího vydávali nepřetržitě od roku 1943 až do privatizace koncernové společnosti ŠKODA v roce 2000. Dále namítající konstatoval, že vzhledem k tomu, že zmíněný časopis je volně přístupný na internetových stránkách namítajícího www.skoda.cz, dostal se široké veřejnosti do podvědomí. Namítající vyjádřil souhlas s názorem orgánu prvého stupně řízení, že za relevantní spotřebitele je nutno považovat zaměstnance namítajícího, kteří čtou tento časopis právě a jenom na zmíněných internetových stránkách. V této souvislosti však namítající považuje za nepřijatelné, že dobré jméno namítané ochranné známky neprokazuje umístění časopisu „ŠKODOVÁK" na veřejnosti dostupných internetových stránkách, poněvadž si není vědom jiných důkazů, které by měl za tímto účelem předložit. Podle něj je dostatečným důkazem již skutečnost, že tento časopis vychází od roku 1943 a má svoji čtenářskou základnu čítající přes 40 tisíc pravidelných čtenářů. Podotkl, že jen stěží lze uvádět přes 60 let na trh výrobek, o nějž by nikdo neměl zájem. S ohledem na

výše uvedené je namítající toho názoru, že orgán prvého stupně řízení v napadeném rozhodnutí nesprávně posoudil dobré jméno namítané ochranné známky. Namítající v rozkladu dále uvedl, že historie společnosti ŠKODA PLZEŇ, jejímž přímým pokračovatelem výrobních aktivit je namítající, sahá až do roku 1859. Časopis Škodovák tak rovněž navazuje na tradici vydávání podnikových novin stejného názvu již od roku 1943. Přihlašovatel začal užívat označení „ŠKODOVÁK" téměř 50 let po namítajícím, tj. až od roku 1992. Přihlašovatel, tj. Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK, byl družstvem, které do roku 1989 spravovalo bytové záležitosti zaměstnanců právních předchůdců namítajícího. Přihlašovatel již téměř 20 let nemá nic společného s namítajícím a s výrobky a službami označovanými ochrannými známkami ve znění „ŠKODA". Nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky napadených ochranných známek podle namítajícího vyplývá ze skutečnosti, že přihlašovatel věděl o existenci označení „ŠKODOVÁK" a jeho dlouholeté tradici a vžitosti ve spojení s namítajícím, a přesto podal napadenou přihlášku ochranné známky. Namítající pokládá za nepochybné, že napadená označení byla přihlášena s úmyslem těžit z dobrého jména a rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Za daných okolností, kdy přihlašovatel ztratil vazbu na namítajícího, není oprávněn se nadále prezentovat jako správce bytového fondu zaměstnanců podniku ŠKODA, tj. „Škodováků". Podání přihlášky ochranných známek s prvkem „ŠKODOVÁK" tudíž není v souladu s dobrými mravy a s definicí jednání v dobré víře.

Přihlašovatel ve vyjádření k rozkladu zejména uvedl, že slovní prvek „ŠKODOVÁK“ není odvozen od slovního prvku „ŠKODA", jak se domnívá namítající, nýbrž z obchodní firmy Škodovy závody. V této souvislosti poukázal na soudní řízení, v němž namítající žaluje přihlašovatele u Městského soudu v Praze o zdržení se užívání označení „ŠKODOVÁK". Namítající v žalobě přímo uvedl, že od samého založení Škodových závodů až do současné doby je výraz „ŠKODOVÁK" všeobecně vnímán jako označení osoby, která pracuje ve „Škodovce", tj. v podniku namítajícího. Podle přihlašovatele tímto namítající uznal skutečnost, že označení „ŠKODOVÁK" je o mnoho desítek let starší než jeho ochranné známky. Z uvedeného je zřejmé, že přihlašovatel se jím při volbě svého firemního jména neinspiroval. Přihlašovatel dále konstatoval, že rozhodné období pro prokázání dobrého jména namítané ochranné známky je ode dne 25.9.2006 do dne 13.2.2008. Vzhledem k tomu, že namítající neunesl důkazní břemeno, nelze namítané ochranné známce přiznat dobré jméno. Pokud jde o nedobrou víru při podání přihlášky napadených ochranných známek, přihlašovatel se nejprve ve svém podání zabýval historií časopisu Škodovák a historií vzniku názvu „Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK", přičemž shledal, že dlouhou dobu vedle sebe koexistovala továrna ŠKODA PLZEŇ vydávající výše zmíněný časopis a Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK. Jakmile si namítající podal přihlášku namítané ochranné známky, po poradě s patentovou kanceláří si přihlašovatel podal přihlášku kombinované ochranné známky zn. sp. 0-456353 ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ" a přihlášku barevné kombinované ochranné známky zn. sp. 0-456354 ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ".

Orgán rozhodující o rozkladu následně v odůvodnění napadených rozhodnutí citoval relevantní právní úpravu, tj. ustanovení § 26 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona č. 441/2003 Sb., a poté uvedl, pro jaký seznam služeb byly přihlášeny napadené ochranné známky a pro jaký seznam výrobků a služeb byla do rejstříku ochranných známek dne 25.9.2006 zapsána namítaná slovní ochranná známka č. 284002 ve znění „ŠKODOVÁK“, která je ve vztahu k přihlašovaným označením prioritně starší ochrannou známkou ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 441/2003 Sb.

Orgán rozhodující o rozkladu se nejprve zabýval námitkami podanými podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Ztotožnil se se závěrem orgánu prvého stupně řízení, že porovnávaná označení jsou z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického podobná, a tudíž mohou u průměrného spotřebitele vyvolat podobný celkový dojem. Ve shodě s orgánem prvého stupně řízení rovněž shledal, že služby, pro něž jsou napadená označení přihlášena ve třídách 35, 36, 37, 39, 40, 42 a 43 mezinárodního třídění výrobků a služeb, nejsou shodné a podobné s výrobky a službami ve třídách 9, 16, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka. Služby, pro něž jsou napadená označení přihlášena, se týkají obchodní a administrativní činností, obchodního poradenství, financí a peněžnictví, oblasti stavebnictví a oprav, zejména rozvody vody a odvádění odpadů, zpracování materiálů, projektové a inženýrské služby, a také poskytování ubytovacích služeb, kdežto výrobky a služby, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka, lze zařadit do odlišné oblasti užívání, neboť spadají do odvětví elektronické techniky, periodických publikací, včetně činnosti související s jejich šířením prostřednictvím internetu a vydavatelskou činností. Rovněž jsou rozdílného charakteru a druhu, poněvadž jsou poskytovány odlišnému okruhu spotřebitelů za jiným účelem. Orgán rozhodující o rozkladu tedy shledal, že srovnávané výrobky a služby nelze považovat za shodné ani podobné. Vzhledem k tomu, že podmínka shodnosti či podobnosti srovnávaných označení a výrobků a služeb musí platit současně, přisvědčil orgánu prvého stupně řízení v závěru, že v tomto případě neexistuje ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., pravděpodobnost záměny nebo asociace přihlášky napadených ochranných známek ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ“ s namítanou slovní ochrannou známkou ve znění „ŠKODOVÁK“, Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., tedy nebyly shledány jako opodstatněné.

Orgán rozhodující o rozkladu se dále zabýval námitkami podanými podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž konstatoval, že dobré jméno ochranné známky získané na území České republiky vyjadřuje především skutečnost, že podstatná část relevantní veřejnosti ochrannou známku v důsledku jejího užívání zná. Hodnocení kvalitativní stránky dané ochranné známky, tj. zda si ji spotřebitelé spojují s dobrými vlastnostmi výrobků a služeb, je namístě až při zkoumání, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Je tomu tak navzdory samotnému pojmu dobré jméno, který už sám o sobě předpokládá kvalitu. Ochranná známka s dobrým jménem tedy musí získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká, tj. mezi relevantní veřejností. Relevantní veřejnost představuje v případě výrobků či služeb běžné denní spotřeby veřejnost jako celek, avšak u specifických výrobků či služeb může být relevantní veřejností i jen velmi úzký okruh osob. Z hlediska rozsahu známosti a jeho prokazování nemůže být stanovena určitá procentuální hranice, od které má ochranná známka dobré jméno; vždy záleží na konkrétních okolnostech daného případu. Jako důkazy mohou sloužit především údaje o výši prodeje výrobků a služeb označených danou ochrannou známkou, jejich podíl na daném trhu, průzkumy veřejného mínění týkající se známosti ochranné známky mezi spotřebiteli, rozsah reklamních aktivit a investice vydané na její propagaci, územní rozsah, doba užívání, ocenění výrobků a služeb v různých soutěžích apod. Na základě získání dobrého jména ochranné známky ji lze namítat proti zápisu pozdější přihlašované ochranné známky bez ohledu na to, zda je taková ochranná známka zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, pokud by užívání napadené ochranné známky nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky s dřívějším právem přednosti nebo jim bylo na újmu. Dobré jméno ochranné známky není trvale daná skutečnost, ale určitá, do značné míry subjektivně vnímaná vlastnost ochranné známky, kterou je namítající povinen doložit.

Vzhledem k tomu, že orgán rozhodující o rozkladu shledal podobnost přihlašovaného označení a namítaných ochranných známek již při přezkoumání námitek uplatněných ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., při hodnocení námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b) téhož zákona se již posuzováním této skutečnosti znovu nezabýval a zkoumal, zda orgán prvého stupně řízení řádně posoudil získání dobrého jména namítané ochranné známky na území České republiky před datem podání přihlášky napadených označení. Konstatoval, že namítající předložil na podporu svých tvrzení současně s podáním námitek následující doklady:

- výpisy namítané ochranné známky a napadené přihlášky ochranné známky z rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem;
- výtisk odkazu Firemní magazín Škodovák z internetových stránek www.skoda.cz ze dne 1.7.2008;
- 18 ks kopií titulních stránek časopisu Škodovák od roku 1945 do ledna roku 2008;
- kopii dopisu zaslaného dne 19.9.2007 namítajícím přihlašovateli.

Výpis z rejstříku ochranných známek dle orgánu rozhodujícího o rozkladu dokládá, že namítající je vlastníkem namítané slovní ochranné známky č. 248002 ve znění „ŠKODOVÁK". Z internetových stránek vyplývá, že namítající je rovněž vlastníkem firemního magazínu s názvem „Škodovák", tedy pojmenovaného zněním namítané ochranné známky, jež sleduje aktuální dění ve společnostech skupiny ŠKODA, poskytuje informace o novinkách, přináší pohledy a názory zástupců firem skupiny ŠKODA, představuje osobnosti z řad zaměstnanců a nabízí rubriku volný čas. Tento firemní magazín, jenž byl vydáván v rozsahu čtyř stran s nákladem 10 000 kusů jako čtrnáctideník, není prodáván, nýbrž je od října roku 2005 v nákladu 5 000 kusů šířen zdarma v rozsahu dvanácti stran jako měsíčník. Kopiemi titulních stran magazínu namítající prokázal vydávání periodika Škodovák od roku 1945 (s přestávkou v letech 1951-1967, jak je zřejmé z vyjádření a podkladů přihlašovatele), byť v důsledku činnosti jeho právních předchůdců. V této souvislosti považoval orgán rozhodující o rozkladu za nutné uvést, že relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky č. 284002 ve znění „ŠKODOVÁK" by měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek, tj. v tomto případě do období ode dne 25.9.2006, kdy bylo označení „ŠKODOVÁK" zapsáno pro jejího vlastníka jako ochranná známka. Do tohoto období spadají 3 doklady, a to kopie titulních stránek časopisu Škodovák vydaných v roce 2006 (říjen), 2007 (listopad) a 2008 (leden).

Doklady k prokázání dobrého jména, které předložil namítající, nejsou podle orgánu rozhodujícího o rozkladu nejvhodnějšími důkazy o tom, že namítaná ochranná známka je ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., známá. Jejich důkazní hodnota je velmi nízká, neboť se nejedná o doklady prokazující užívání v obchodním styku, tj. že namítaná ochranná známka je na trhu užívána v souladu s její funkcí, a to odlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Rovněž je nutno přihlédnout k okruhu cílových spotřebitelů výrobků produkovaných pod namítanou ochrannou známkou, za které lze považovat především okruh zaměstnanců namítajícího. Náklad časopisu Škodovák je pouze 5000 kusů a na jeho titulní straně je uvedeno, že se jedná o informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., přičemž na první straně personální ředitel zmíněné společnosti v úvodním slovu oslovuje své spolupracovníky. Náklad 5 000 kusů papírové formy časopisu Škodovák, o němž lze tvrdit, že je zejména interním periodikem namítajícího, je pro posouzení získání dobrého jména namítané ochranné známky pouze podpůrného charakteru. Namítající pouze doložil skutečnost, že vydává zdarma časopis Škodovák, který je

adresovaný jeho zaměstnancům, tzn. žádným skutečným či potencionálním zákazníkům. V této souvislosti orgán rozhodující o rozkladu zdůraznil, že o získání dobrého jména na trhu nemůže svědčit čistě vnitropodnikové užívání namítané ochranné známky. K prokázání dobrého jména jsou nezbytné důkazy svědčící o tom, v jaké míře je ochranná známky známá na trhu, jaké je povědomí o dané ochranné známce mezi spotřebitelskou veřejností. Namítající však nepředložil žádné důkazy o dostatečné míře znalosti namítané ochranné známky na straně veřejnosti, a orgán rozhodující o rozkladu tudíž dospěl k názoru, že není-li prokázáno, že veřejnost zná namítanou ochrannou známku v dostatečné míře, pak nemůže dojít ani k zásahu do jejího dobrého jména. Přisvědčil tak závěrům orgánu prvého stupně řízení, že vypovídací hodnota dokladů předložených namítajícím k prokázání dobrého jména namítané ochranné známky je nízká, poněvadž z nich není seznatelné kladné hodnocení takto označených výrobků či služeb, přičemž právě hodnocení spotřebitelů je jedním ze základních a nejdůležitějších předpokladů při hodnocení získání dobrého jména ochranné známky. Skutečnost, na kterou namítající opětovně poukázal v rozkladu, a sice že časopis Škodovák je veřejně přístupný na jeho internetových stránkách www.skoda.cz, byla sice vzata v úvahu, ovšem bez dalších důkazů, jako je např. návštěvnost tohoto periodika na uvedených internetových stránkách, jí nebyla přisouzena taková důkazní síla, na jejímž základě by bylo možno posuzovat namítanou ochrannou známku jako ochrannou známku s dobrým jménem. Tímto orgán rozhodující o rozkladu odmítl argument namítajícího, že dobré jméno namítané ochranné známky lze dovodit z toho, že časopis Škodovák je veřejnosti dostupný na internetu.

Na základě výše uvedených zjištění orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil orgánu prvého stupně řízení, že namítající neunesl důkazní břemeno, a neprokázal tak dobré jméno namítané ochranné známky na území České republiky. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno dobré jméno namítané ochranné známky na území České republiky, se orgán rozhodující o rozkladu dále nezabýval zkoumáním, zda by užívání přihlašovaného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky nebo jí bylo na újmu, neboť namítající předloženými doklady neprokázal, že namítaná ochranná známka má dobré jméno, čímž nebyla splněna jedna z nezbytných podmínek stanovená v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. Orgán rozhodující o rozkladu tedy ve shodě s orgánem prvého stupně řízení shledal námitky podané podle tohoto ustanovení jako nedůvodné.

Pokud jde o námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., orgán rozhodující o rozkladu nejprve v obecné rovině konstatoval, že absenci dobré víry či zlou víru lze ve stručnosti 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 pro 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. Orgán rozhodující o rozkladu podotkl, že si je vědom obtížnosti dokazování dobré víry, neboť ta představuje vnitřní psychický vztah jednajícího subjektu, který sám o sobě nelze přímo dokazovat. Lze však na něj, či na jeho nedostatek usuzovat z vnějších okolností, za nichž se tento psychický stav projevuje. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008 ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci ochranné známky namítajícího. Opačný přístup by znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek či potenciálních namítajících, neboť dokazování pouhé subjektivní

vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. by bylo značně komplikované, ne-li nemožné. Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je nutné posoudit několik podmínek. Předně zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky či práva na označení namítajícího, dále zda přihlášením ochranné známky došlo k poškození namítajícího a konečně zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím. Jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru namítajícím doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel.

Namítající v této souvislosti uvedl, že napadená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře, neboť přihlašovatel věděl o existenci označení „ŠKODOVÁK“, později zapsané jako namítaná ochranná známka v tomto řízení, a jeho dlouholeté tradici ve spojení se společností ŠKODA HOLDING a.s., tedy namítajícím. Vzhledem k tomu, že přihlašovatel není s namítajícím v žádném vztahu a byl si vědom vžitosti označení „ŠKODOVÁK“ mezi spotřebiteli, podal podle namítajícího napadenou přihlášku ochranné známky v nedobré víře s úmyslem těžit z dobrého jména a rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky.

Co se týká posouzení otázky, zda přihlašovatel věděl nebo mohl vědět o existenci namítané ochranné známky a jejího vztahu k namítajícímu, orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že z dopisu namítajícího zaslaného dne 19.9.2007 přihlašovateli a z obsahu podání přihlašovatele, kde to ani nepopírá, je zřejmé, že přihlašovatel věděl o existenci namítané ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu dále zkoumal, zda podáním přihlášky napadených ochranných známek došlo k poškození namítajícího a zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Z listinných důkazů, které přihlašovatel v této souvislosti předložil na podporu svých tvrzení (v napadených rozhodnutích jsou označeny čísly 7 – 42), orgán rozhodující o rozkladu zjistil, že přihlašovatel vznikl jako družstvo dne 5.6.1959, přičemž do obchodního rejstříku byl zapsán dne 27.10.1959 pod obchodní firmou „Stavební bytové družstvo zaměstnanců závodu V. 1. Lenina Plzeň národní podnik". Obchodní firma přihlašovatele však od data jejího zápisu byla celkem pětkrát změněna, přičemž ode dne 15.1.1992 zní „Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK“. Jedním z hlavních cílů vzniku přihlašovatele bylo zajistit výstavbu bytů pro zaměstnance Škodových závodů, tj. právního předchůdce namítajícího, v Plzni. Od okamžiku svého vzniku byl tedy přihlašovatel úzce spojen s právním předchůdcem namítajícího. Pokud jde o slovní prvek „ŠKODOVÁK“, který je zejména předmětem sporu účastníků řízení, tento je přítomen ve znění obchodní firmy přihlašovatele již ode dne 15.1.1992, tudíž je o 14 let starší než datum práva přednosti namítané ochranné známky. Rovněž z korespondence přihlašovatele je evidentní, že jeho logo, jímž je napadená přihláška kombinované ochranné známky, je užíváno v obchodním styku již od roku 1993. Z tohoto pohledu je možné konstatovat, že snaha přihlašovatele o zápis označení, které užívá již více než 15 let, a to současně v koexistenci s velmi podobným označením periodika „ŠKODOVÁK", je pochopitelná a oprávněná. V daném případě tedy nelze mít za to, že by namítající předloženými doklady prokázal nedobrou víru přihlašovatele při podání napadené přihlášky ochranné známky. Na základě prokázaného souběžného užívání, které trvalo více než 10 let, lze rovněž tvrdit, že spotřebitelé obě označení, resp. subjekty, které je užívají, po této době spolehlivě odliší, zvláště když jsou svými produkty zaměřeny na zcela jiné odvětví průmyslu či poskytování služeb. Je sice evidentní, že přihlašovatel použil do své obchodní firmy, resp. do svého loga označení, které bylo v té době užíváno jiným subjektem jako titul periodika, avšak ze Slovníku spisovné češtiny vyplývá, že se jednalo o běžně užívaný výraz pro zaměstnance

právního předchůdce namítajícího. Tito zaměstnanci tvořili převážnou část spotřebitelů, k nimž směřovala činnost přihlašovatele. S ohledem na zmíněné skutečnosti je přítomnost slovního prvku „ŠKODOVÁK“ v obchodní firmě přihlašovatele a v napadených označeních pochopitelná a nelze ji chápat jako projev zlé vůle přihlašovatele. Orgán rozhodující o rozkladu tak ve shodě s orgánem prvého stupně řízení konstatoval, že nedobrá víra přihlašovatele při podání napadené přihlášky ochranné známky nebyla prokázána. Námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., bylo tudíž nutno zamítnout jako neopodstatněné.

Dvěma samostatnými žalobami podanými u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadených rozhodnutí a vrácení věcí žalovanému k dalšímu řízení. V obou žalobách uplatnil naprosto shodné žalobní námitky. Žalobce je přesvědčen, že byl napadenými rozhodnutími zkrácen na svých právech a že tato rozhodnutí nebyla vydána na základě zákonem povolené volné úvahy správního orgánu. Má za to, že žalovaný při rozhodování nesprávně posoudil otázku, zda namítaná ochranná známka požívá na území České republiky dobrého jména ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., a dále i otázku, zda napadená přihláška byla podána ve zlé víře. Na základě tohoto nesprávného posouzení došel žalovaný k chybnému závěru o neexistenci dobrého jména namítané ochranné známky a dále o tom, že přihlašovatel nepodal napadenou přihlášku ve zlé víře.

Ve vztahu k závěru správního orgánu o nedůvodnosti námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., žalobce namítl, že závěr o získání dobrého jména může Úřad učinit pouze na základě důkazů předložených nebo označených namítajícím. Možnost nepoctivého těžení či hrozící újmy se konstatuje na základě správního uvážení, přičemž namítající musí uvést, v čem je spatřuje. Dobré jméno je jakási „nálepka“ daná spotřebiteli. Je vyjádřením vztahu spotřebitelské veřejnosti k ochranné známce. Spotřebitelé takovou ochrannou známku znají a pro její dobré vlastnosti jí věnují svoji důvěru. Vybudovat si dobré jméno lze jen skutečným dlouhodobým užíváním ochranné známky na výrobcích a službách, což je možné podpořit jejich propagací.

Namítaná ochranná známka chrání „nosiče pro přenos textových a obrazových záznamů“ ve třídě 9, „tiskoviny, zejména periodické publikace, informační a propagační materiály“ ve třídě 16, „šíření tiskovin prostřednictvím počítačových sítí, zejména Internetu" ve třídě 38 a „vydavatelskou činnost" ve třídě 41. Žalobce užívá namítané označení zejména ve vztahu k časopisu „Škodovák", který informuje o aktivitách společnosti i celé skupiny ŠKODA, sleduje aktuální dění ve společnosti skupiny ŠKODA, věnuje se aktivitám škodováckých firem na trzích doma i ve světě, poskytuje informace o novinkách u škodováckých zákazníků a partnerů, přináší pohledy a názory zástupců firem skupiny „ŠKODA", představuje osobnosti z řad zaměstnanců a nabízí rubriku pro volný čas. Žalobce k prokázání dobrého jména namítané ochranné známky žalovanému předložil zejména výtisky novin Škodovák od roku 1945 do současnosti a dále kopie z webových stránek, ze kterých je patrné, že předmětný časopis je přístupný prostřednictvím webových stránek široké veřejnosti. Žalovaný v rozhodnutí správně konstatoval, že za okruh cílových spotřebitelů výrobků chráněných namítanou ochrannou známkou lze považovat především okruh zaměstnanců žalobce. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci jsou si s největší pravděpodobností vědomi existence webových stránek svého zaměstnavatele, je nanejvýš pravděpodobné, že časopis „Škodovák" čtou právě a jenom na těchto stránkách. Úřad uvádí, že sice vzal v úvahu, že periodikum je dostupné na webových stránkách namítajícího, nicméně bez dalších důkazů (jako např. návštěvnost uvedených stránek) nebyla tomuto tvrzení přisouzena taková důkazní síla. Úřad dále uvedl, že i takový důkaz (návštěvnost stránek) by nebyl příliš relevantní, neboť

se dá zmanipulovat. S ohledem na shora uvedené žalovaný tedy jinými slovy tvrdí, že dobré jméno namítané ochranné známky nelze v podstatě prokázat, což žalobce považuje za nepřijatelné. Není si vědom jiných důkazů, které by mohl na podporu dobrého jména namítané ochranné známky žalovanému předložit. Jak již uvedl, pod označením „Škodovák" vychází časopis, který je určen zejména zaměstnancům, a ti jej čtou nejčastěji na webových stránkách žalobce. K tomu žalobce doložil výtisk z webových stránek, jímž byla prokázána dostupnost časopisu na internetu a výtisky časopisu, kterými je prokázáno, že časopis vychází i v tištěné podobě a po jak dlouho dobu. Dle názoru žalobce je dostatečným průkazem o dobrém jménu namítané ochranné již ta skutečnost, že tento časopis vychází již od roku 1943 a má svojí čtenářskou základnu, která v průběhu let čítala přes 40 tisíc pravidelných čtenářů – zaměstnanců namítajícího a zaměstnanců společností, které byly předchůdci výrobních aktivit namítajícího. Lze si jen stěží představit, že by namítající uváděl více než 60 let na trh něco, o co by neměl nikdo zájem.

Podle názoru žalobce tedy žalovaný pochybil, když na základě výše uvedených důkazů a argumentů dospěl k závěru, že namítaná ochranná známka nepožívá dobrého jména, v důsledku čehož nemá nárok na zvýšenou ochranu proti zneužití a rozmělnění.

Ve vztahu k závěru správního orgánu o nedůvodnosti námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., žalobce namítl, že pro účely dobré víry se ve známkovém právu zejména bere v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby ke stejnému nebo podobnému označení, zda jednala s nepoctivým úmyslem a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněno poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008 ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci ochranné známky namítajícího. Při zjišťování naplnění hypotézy § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je nutné posoudit několik podmínek. Kromě první výše uvedené podmínky ohledně vědomosti o existenci ochranné známky se dále jedná o to, zda přihlášením ochranné známky došlo k poškození namítajícího a konečně zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.

Žalobce se dne 19.9.2007 obrátil na přihlašovatele napadených ochranných známek s tím, že jeho obchodní firma porušuje žalobcova práva k ochranným známkám „ŠKODA“ a „ŠKODOVÁK“ a požádal ho o změnu firmy tak, aby neobsahovala prvek „ŠKODOVÁK“ nebo jiný prvek s výrazem „ŠKODA“ nebo „ŠKODOVÁK“ zaměnitelný. Je tedy zjevné (a přihlašovatel to ani nepopírá, naopak ve svém vyjádření potvrzuje), že si byl vědom existence ochranné známky žalobce, když uvádí: „Navrhovatel přihlásil dne 14.02.2006 slovní ochrannou známku ŠKODOVÁK, č. spisu 434454, ve třídách 9, 16, 38 a 41. Registrace má číslo 284002. Odpůrce o této aktivitě věděl, bral a bere za samozřejmé, že se jedná o ochranu názvu firemního časopisu.“ Z uvedeného tedy vyplývá, že první podmínka pro učinění závěru ohledně zlé víry je splněna, neboť přihlašovatel v době podání přihlášky o existenci ochranné známky žalobce věděl.

Je všeobecně známo, že vymyšlení ochranné známky, její uvedení na trh a její následná propagace vyžadují nemalé úsilí a vysoké finanční náklady. Ochranná známka „ŠKODOVÁK“ představuje určitou formu tradiční prezentace části výrobků žalobce. Historie společnosti ŠKODA PLZEŇ, jejímž přímým pokračovatelem výrobních aktivit je žalobce, tj. společnost ŠKODA HOLDING a.s., sahá až do roku 1859, kdy hrabě Valdštejn založil

v Plzni pobočku své slévárny a strojírny. Časopis „ŠKODOVÁK“ navazuje na tradici vydávání podnikových novin stejného názvu, které předchůdci výrobních aktivit namítajícího připravovali a vydávali nepřetržitě již od roku 1943. Přihlašovatel začal označení užívat až v roce 1992, tj. téměř 50 let poté, co s tímto označením přišel na český trh žalobce. Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK bylo družstvem, které do roku 1989 spravovalo bytové záležitosti zaměstnanců právních předchůdců společnosti ŠKODA Holding a.s., nicméně v současně době přihlašovatel již téměř 20 let nemá nic do činění se společností ŠKODA Holding, a.s. Zaměstnanci Škodovky tvoří jen velmi malou část členské základny a družstvo volně podniká mezi neomezeným počtem zákazníků. Podle názoru žalobce výše uvedené skutečnosti nesvědčí pro oprávněnost užívání označení „ŠKODOVÁK" přihlašovatelem. Podáním přihlášky tak jednoznačně dochází k poškození práv namítajícího, neboť registrací napadeného označení by mohlo dojít k rozmělnění rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Přihlašovatel dále rovněž těží z dobrého jména namítané známky, k němuž žádným způsobem nepřispěl a dále může docházet i ke klamání spotřebitelů ohledně původu výrobků/služeb. Dle názoru žalobce přitom neexistuje žádný důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil, spíše naopak. Zlá víra přihlašovatele vyplývá ze skutečnosti, že přihlašovatel věděl o existenci označení „ŠKODOVÁK" žalobce, byl si vědom dlouholeté tradice tohoto označení, byl si vědom spojení tohoto označení se společností ŠKODA Holding a.s., věděl, že s touto společností již nemá nadále nic společného, že se jedná o označení vžité mezi spotřebiteli, kteří si ho spojují s osobou žalobce, a přesto si přihlásil označení, které je značně podobné namítané ochranné známce. Je tak nepochybné, že napadené ochranné známky byly přihlášeny s úmyslem těžit z dobrého jména a rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky, která se dostala do povědomí veřejnosti a získala dobré jméno v důsledku nemalých investic do její propagace ze strany žalobce. Za daných okolností, kdy přihlašovatel ztratil vazbu na namítajícího a není oprávněn se nadále prezentovat jako „správce bytového fondu zaměstnanců podniku ŠKODA“, tj. „Škodováků“, není podání přihlášky s prvkem ŠKODA nebo ŠKODOVÁK v souladu s dobrými mravy a s definicí jednání v dobré víře. Jde o úmyslný akt, kterým se přihlašovatel snaží monopolizovat užívání označení, o němž ví, že mu k němu již nenáleží žádná práva.

Žalovaný navrhl, aby soud žaloby jako nedůvodné zamítl. Ve vyjádření k žalobám uvedl, že žalobce dobré jméno spojuje se vztahem spotřebitelské veřejnosti k namítané ochranné známce. Dovolává-li se žalobce dobrého jména ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., kterou však zjevně vyvozuje z dlouhodobosti užívání označení „ŠKODOVÁK“ pro podnikové periodikum, je třeba uvést, že aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu pouze v období po zápisu této ochranné známky (25.9.2006), Před tímto datem by se mohlo jednat o všeobecně známou známku s dobrým jménem, jejíž ochrana nevzniká formálním zápisem, ale užíváním pro konkrétní výrobky a služby. Žalobce však kolizi se všeobecně známou známkou s dobrým jménem, tak jak jí předpokládá § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., jako námitkový důvod neuváděl.

Ochranná známka s dobrým jménem musí získat známost mezi spotřebiteli výrobků a služeb, jichž se týká. Pokud dobré jméno (dobrá pověst, renomé) je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru, nelze důkaz o dobrém jménu vést ze známosti ochranné známky, ale z průzkumu, zda veřejnost preferuje zboží touto známkou označené oproti jinému, byť stejnorodému zboží. Žalobce ve správním řízení nepřinesl důkaz, podle něhož by veřejnost, která se setkává s podnikovým časopisem označeným namítanou ochrannou známkou, preferovala toto periodikum oproti jiným tiskovinám či internetovým stránkám. Pokud nebylo prokázáno

dobré jméno ochranné známky, pak nelze prokazovat, že by přihlášené označení, které nárokuje ochranu v jiném segmentu trhu, nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti známky s dobrým jménem, popřípadě bylo této známce na újmu.

Přestože žalobce argumentuje „nemalými investicemi do propagace ochranné známky“, toto tvrzení neuvedl při uplatnění námitek v námitkovém řízení, které je ze zákona řízením koncentrovaným, ani toto tvrzení před správním orgánem nikterak nedoložil.

Žalovaný ve vyjádření k žalobám dále uvedl, že má-li být namítající úspěšný s námitkami podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., musí jednak prokázat, že přihláška nebyla podána v dobré víře, a dále že je podáním přihlášky ochranné známky dotčen ve svých právech. Jakkoli je nepochybné, že přihlašovatel v době podání přihlášky věděl o existenci namítané ochranné známky, žalobce sám v žalobě uvádí, že přihlašovatel označení shodné či podobné s napadeným označením užíval od roku 1992. Podle stabilní judikatury týkající se otázky dobré víry přihlašovatele ochranné známky (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 17/2009 ze dne 23.4. 2010) samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) 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. Ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky namítatele a existence újmy na straně namítatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je považovat za kritéria jediná; žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které jsou mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas 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.

Zjištění předsedy Úřadu o tom, že nebyla splněna podmínka pro zamítnutí přihlášky podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., se opírá o několik skutečností. Přihlašovatel napadených označení je od svého vzniku spojen s právním předchůdcem namítajícího; slovní prvek „škodovák“ je přítomen ve znění obchodní firmy přihlašovatele již od 15.1.1992; z korespondence přihlašovatele je zjevné, že jeho logo užívané v obchodním styku od roku 1993 je identické s přihlášeným označením; přihlášené označení je nárokováno pro zcela jiné výrobky či služby, než namítaná ochranná známka. Pokud přihlašovatel podá přihlášku, jejímž předmětem je označení jím samým více než 15 let užívané, není zde dostatečná opora pro úvahu, že takováto přihláška nebyla podána v dobré víře a že by toto podání zasahovalo do práv namítajícího.

Z výše uvedeného dle mínění žalovaného jednoznačně vyplývá, že žalobce v námitkovém řízení neuspěl, protože nedoložil splnění podmínek, které zákon pro zamítnutí přihlášky ochranné známky vyžaduje. Právní norma byla v daném správním řízení řádně aplikována. Úřad v řízení o námitkách vycházel striktně z námitkových důvodů, které byly proti přihlášenému označení uplatněny, v rozkladovém řízení rozhodoval v rozsahu, v němž

bylo prvoinstanční rozhodnutí napadeno. Napadená správní rozhodnutí byla vydána v řízení, které proběhlo lege artis, správní orgán se standardně vyrovnal s podanými námitkami, jeho úvaha je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná; na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že k prokázání dobrého jména namítané ochranné známky předložil řadu důkazů, které prokazovaly dobré jméno označení „ŠKODOVÁK" užívaného pro podnikový týdeník již od roku 1945. Žalobce v řízení před Úřadem doložil užívání označení „ŠKODOVÁK" od roku 1945 až do roku 2008, tj. do roku, kdy byly podány námitky proti napadeným označením. Dobré jméno žalobcovy namítané ochranné známky vznikalo postupně již od roku 1945. Přestože namítaná ochranná známka byla zapsána až v roce 2006, předložené důkazy, které jsou starší tohoto data, prokazují dobré jméno této ochranné známky, neboť ve vztahu k veřejnosti se registrací namítané ochranné známky na vnímání tohoto označení nic nezměnilo a pokud si veřejnost toto označení spojovala s žalobcem a jeho výrobky již před registrací této ochranné známky, vzniklo automaticky po registraci i dobré jméno u namítané ochranné známky. Ačkoli je dobré jméno ochranné známky obvykle spojeno s jejím delším užíváním, delší užívání není pro vytvoření dobrého jména bezpodmínečně nutné, neboť dobré jméno může vzniknout již v důsledku krátkodobého masivního užívání či v důsledku užívání totožného označení či ochranné známky v období před podáním přihlášky ochranné známky, tak jako je tomu v případě namítané ochranné známky žalobce. Žalobce tak dostatečně prokázal dobré jméno namítané ochranné známky, neboť doložil její široké užívání po dobu více než 60 let.

K vytvoření dobrého jména namítané ochranné známky dle mínění žalobce navíc přispívá i skutečnost, že tato ochranná známka je odvozena od ochranných známek žalobce „ŠKODA", které tvoří známkovou řadu žalobce a mezi spotřebiteli požívají dobrého jména, neboť spotřebitelé výrobky označované těmito ochrannými známkami tradičně spojují s vysokou kvalitou a spolehlivostí výrobků žalobce. Pokud tedy dobré jméno požívají ochranné známky, které jsou základem namítané ochranné známky, je zřejmé, že se tento stav odráží i na vztahu spotřebitelů k ochranné známce „ŠKODOVÁK" a přispívá ke vzniku jejího dobrého jména.

Žalobce upozornil na skutečnost, že jeho ochranná známka „ŠKODA" č. 152674 byla Úřadem průmyslového vlastnictví prohlášena za proslulou dle dříve platného zákona o ochranných známkách č. 174/1988 Sb., který v § 15 odst. 2 stanovil, že bez souhlasu majitele nesmí nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro výrobky nebo služby téhož druhu, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. U proslulých ochranných známek (§ 18) toto ustanovení platí bez ohledu na druh výrobků nebo služeb. Ačkoli byl výše citovaný zákona nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., z výše citovaného ustanovení je zřejmé, že proslulé ochranné známky požívaly obdobné ochrany jako ochranné známky s dobrým jménem dle zákona č. 441/2003 Sb. Z uvedeného důvodu se žalobce domnívá, že Úřad měl při posuzování dobrého jména namítané ochranné známky přihlédnout i ke skutečnosti, že ochranná známka „ŠKODA", která je základem namítané ochranné známky, byla prohlášena za proslulou, neboť k prohlášení ochranné známky za proslulou bylo nutno dle ustanovení § 18 zákona č. 174/1988 Sb., splnit shodné podmínky jako pro prokázání dobrého jména ochranné známky, tj. ochranná známka se musela stát rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby všeobecně známou a charakteristickou pro svého majitele a jeho výrobky nebo služby.

Pokud se jedná o námitkový důvod dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., v daném případě zlá víra přihlašovatele vyplývá již ze skutečnosti, že přihlašovatel v době podání napadené přihlášky věděl o existenci namítané ochranné známky. Z uvedené skutečnosti, jakož i z faktu, že přihlašovatel spravoval do roku 1989 záležitosti zaměstnanců právních předchůdců žalobce, je zřejmé, že registrací napadených ochranných známek se přihlašovatel snažil vyvolat ve spotřebitelích mylný dojem o jeho spojení s osobou žalobce. Registrací napadených označení tak může dojít k situaci, že se spotřebitelé budou mylně domnívat, že služby poskytované osobou zúčastněnou na řízení jsou poskytovány žalobcem. Tím, že spotřebitelé mohou být klamáni co do původu služeb, dochází k porušení základní funkce ochranné známky, kterou je schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Žalovaný zásadně pochybil, když přes výše uvedené skutečnosti registroval napadené ochranné známky, které ve skutečnosti nejsou schopny plnit základní funkci ochranné známky. Jednání osoby zúčastněné na řízení naplňuje rovněž skutkovou podstatu parazitování na pověsti dle § 48 obchodního zákoníku, který parazitování na pověsti definuje jako využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Výše uvedené jednání spadá do skupiny nekalosoutěžních jednání dle § 44 obchodního zákoníku, tj. jednání v hospodářské soutěži, která jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a která jsou způsobilá přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud tedy osoba zúčastněná na řízení podala přihlášku napadených ochranných známek za účelem porušování práv žalobce a její jednání dokonce naplňuje znaky nekalosoutěžního jednání, byla přihláška zjevně podána ve zlé víře.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k věci samé navrhla, aby soud žaloby jako nedůvodné zamítl. Napadená rozhodnutí podle ní vychází z náležitě zjištěných skutkových okolností i ze správného právního hodnocení. Uvedla, že mezi ní a žalobcem bylo vedeno řízení o uložení povinnosti osobě zúčastněné na řízení zdržet se užívání označení „ŠKODOVÁK“ při své podnikatelské činnosti a dále o uložení povinnosti do 30 dnů od právní moci rozsudku změnit svou obchodní firmu ve stanovách tak, aby neobsahovala výraz „ŠKODOVÁK“ a o uložení povinnosti podat u příslušného rejstříkového soudu návrh na zápis nové firmy v souladu se změnou stanov. Městský soud v Praze rozsudkem z 16.12.2009 č.j. 41 Cm 105/2008 tuto žalobu zamítl a Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 26. 10. 2010 č.j. 3 Cmo 81/2010-118 rozsudek soudu I. stupně potvrdil. V uvedeném řízení žalobce tvrdil, že je zasahováno do jeho vlastnictví a aktivního užívání ochranné známky „ŠKODOVÁK" a že se osoba zúčastněná na řízení dopouští jednak porušování práv žalobce k ochranným známkám, jednak že dochází k zásahům do práv žalobce k jeho obchodní firmě a k nekalosoutěžnímu jednání podle ustanovení § 44 odst. 1 obchodního zákoníku. Již v tomto řízení osoba zúčastněná na řízení poukazovala na to, že žalobce využívá označení „ŠKODOVÁK“ pouze v souvislosti s tím, že vydává firemní propagační tiskovinu, tedy vnitropodnikový časopis s tímto označením, jehož náklad se v průběhu let stále snižoval a v současné době je zdarma s tím, že je určen pro informování zaměstnanců žalobce. Osoba zúčastněná na řízení zdůraznila, že podniká v oblasti odlišné od podnikání žalobce. V jejím případě se jedná o činnost v oblasti správcovských služeb, pokud jde o bytové a nebytové prostory a ubytovací služby, naproti tomu žalobce se prezentoval jako dodavatel dopravní techniky, lokomotiv, vagónů, tramvají, trolejbusů atd. Činnosti obou účastníků řízení byly natolik odlišné a tato odlišnost byla natolik veřejnosti známa, že zde byla dána dostatečná rozlišovací způsobilost. Jak soud 1. stupně, tak soud odvolací dospěly k závěru, že nebylo zasaženo do práv žalobce jako majitele ochranných známek, neboť nejde o jakoukoli zaměnitelnost s ochrannou známkou žalobce, a jednání osoby zúčastněné na řízení není jednáním nekalé soutěže a její užívání označení „ŠKODOVÁK“ není v rozporu s dobrými

mravy hospodářské soutěže. Vrchní soud v Praze poukázal zejména na to, že mezi účastníky řízení nebylo sporným, že označení „ŠKODOVÁK“, resp. ochrannou známku v tomto znění, žalobce používá pouze pro účely vydávání svého vnitropodnikového časopisu určeného zaměstnancům žalobce, tedy jako název vydávaného vnitropodnikového časopisu. V uvedeném řízení se navíc soud zabýval i ochrannou známkou „ŠKODA“, která byla žalobcem tvrzena jako ochranná známka s dobrým jménem a i pro tento případ odvolací soud uzavřel, že spotřebitelskou, zákaznickou i další veřejností je osoba zúčastněná na řízení dostatečně rozlišována od žalobce jako majitele ochranných známek „ŠKODA". Samo užívání výrazu „ŠKODOVÁK" osobou zúčastněnou na řízení je natolik výrazně spjaté výhradně a pouze s osobou zúčastněnou na řízení, že užívání označení „ŠKODOVÁK" touto osobou nijak neškodí žalobci, konkrétně jeho ochranným známkám, když jeho užívání v současné době není na újmu ochranným známkám „ŠKODA", nerozmělňuje je, ani neznamená nepoctivé těžení z jejich rozlišovací způsobilosti a dobrého jména. Zároveň odvolací soud poukázal i na to, že jednání osoby zúčastněné na řízení nelze považovat za jednání nekalé soutěže, když užívání označení „ŠKODOVÁK" osobou zúčastněnou na řízení trvá již od roku 1992, přičemž výraz „ŠKODOVÁK" je používán jako část firmy osoby zúčastněné na řízení a není dán žádný nekalý záměr pro užívání tohoto výrazu nejen ve vztahu k žalobci, ale ani ke třetím osobám.

Osoba zúčastněná na řízení vždy tvrdila, že nebylo jejím úmyslem jednat k újmě žalobce, poškozovat jej nebo na něm jakkoli parazitovat. Nikdy nepostupovala tak, že by jednala v rozporu s dobrými mravy soutěže a dopouštěla se nekalé soutěže na úkor žalobce. Ve výše zmíněném žalobce tvrdil, že ochrannou známkou s dobrým jménem jsou ochranné známky obsahující označení „ŠKODA". Netvrdil toto, pokud jde o ochrannou známku „ŠKODOVÁK".

Osoba zúčastněná na řízení má za to, že žalovaný postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že u ochranné známky „ŠKODOVÁK" se nejedná o ochrannou známku s dobrým jménem, když vypovídací hodnota dokladů, které předložil v daném řízení žalobce k prokázání údajného dobrého jména namítané ochranné známky, je nedostatečná. V rámci řízení tak žalovaný uzavřel, že žalobce jako namítající neunesl důkazní břemeno a neprokázal dobré jméno namítané ochranné známky. Žalobce se nyní snaží uvedené závěry žalovaného vykládat tak, že dobré jméno namítané ochranné známky nelze prokázat. Tyto skutečnosti ovšem představují hrubé zkreslení závěrů žalovaného, který pouze uvedl, žalobce coby účastník namítající dobré jméno namítané ochranné známky měl v řízení unést důkazní břemeno, a to se nestalo. Je věcí žalobce, jaká tvrzení a jaké důkazy předloží. V daném případě bylo žalovaným uzavřeno, že důkazy předložené žalobcem byly nedostatečné. Bylo problémem žalobce, že k prokázání dobrého jména navrhl právě a pouze důkazy k tomu zjevně nevhodné a nedostatečné. Pokud bylo ze strany žalobce tvrzeno, že periodikum „Škodovák" je dostupné na webových stránkách namítajícího, žalovaný nemohl nijak zjistit návštěvnost těchto stránek. Bylo pak na žalobci, aby navrhl důkazy jiné. Pokud žalobce tvrdí, že nemá žádné další důkazy na podporu dobrého jména namítané ochranné známky, je třeba nepochybně zvažovat i závěr opačný, který správně učinil žalovaný, tedy že namítaná ochranná známka prostě dobré jméno nemá. Žalovaný také správně uzavřel, že se nejedná o případ, kdy by Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK jednalo s nepoctivým úmyslem, v rozporu s dobrými mravy, nebo že by docházelo k neoprávněnému poškozování zvláštního charakteru nebo pověsti označení. Pokud žalobce uvádí, že se dne 19.9.2007 obrátil na osobu zúčastněnou na řízení s požadavkem na změnu firmy, opomněl uvést, že osoba zúčastněná na řízení obratem na jeho dopis reagovala, a to dopisem ze dne 30. 10. 2007, ve kterém poukázala na všechny okolnosti užívání označení „ŠKODOVÁK" ve svém názvu. Na tento

dopis osoby zúčastněné na řízení však již žalobce nereagoval a místo toho přistoupil k podání žaloby k Městskému soudu v Praze, která pak byla projednávána pod č.j. 41 Cm 105/2008.

Osoba zúčastněná na řízení poukázala na to, že časopis „Škodovák" byl historicky vydáván nikoli firmou ŠKODA, nýbrž vznikl jako časopis pracujících, který představoval určité politické aktivity zaměstnanců Škodových závodů, byl především spojován s činností komunistické strany a sloužil především k informování dělnictva Škodových závodů o dění v komunistické straně, dělnických nepokojích apod. U časopisu „Škodovák" se do roku 1948 jednalo v nemalé míře o časopis, který existoval naprosto nezávisle na podniku ŠKODA a sloužil pro informaci a informovanost dělnictva, zaměstnanců Škodových závodů, ovšem nikoli ze strany vedení firmy nebo firmy vůbec, nýbrž subjektů organizujících dělnické hnutí, které bylo svým charakterem zaměřováno spíše proti fungování vedení Škodových závodů.

Osoba zúčastněná na řízení dále poukázala na to, že vznikla již v roce 1959, naproti tomu ŠKODA INVESTMENT a.s., je firmou vzniklou 23.1.2002 s obchodní firmou „HQU International a.s.". Výraz „Škoda" se u žalobce objevuje teprve od 23.8.2006. U osoby zúčastněné na řízení se slovní prvek „Škodovák" objevuje již v roce 1992 a je zde stále přítomen bez přerušení. Nelze proto uzavřít, že by to byl právě žalobce, kdo dlouhodobým užíváním ochranné známky budoval dobré jméno ochranné známky, ať již „ŠKODA" nebo „ŠKODOVÁK".

Osoba zúčastněné na řízení označila za liché též závěry žalobce o její zlé víře při podání přihlášky namítaných ochranných známek. Souhlasí s názorem žalovaného, který označil za správnou a pochopitelnou její snahu o zápis označení, které užívá po dobu více jak 15 let. Uvedla, že označení „ŠKODOVÁK“ je veřejností vnímáno jako součást označení osoby zúčastněné na řízení, která je největším správcem bytů v Západočeském kraji a jedním z největších stavebních bytových družstev v České republice. Již z tohoto důvodu, kdy osoba zúčastněná na řízení požívá na trhu dlouhodobě dobré pověsti a je spojována s výrazem „ŠKODOVÁK", nelze dovodit, že by chtěla jakkoli těžit z ochranné známky nebo dobrého jména časopisu Škodovák. S ohledem na výše uvedené snížení nákladu časopisu Škodovák, další omezení jeho prodeje a nezájem o tento časopis je patrno, že o existenci této tiskoviny nemá většina veřejnosti žádné povědomí. Navíc se jedná o situaci, kdy je využití označení „Škodovák" a tedy ochranné známky pro vnitropodnikovou tiskovinu využitím vnitropodnikovým, vnitřním z hlediska žalobce, nikoliv uváděním produktu na trh. Veřejnost proto zřejmě již ani o existenci časopisu neví a výraz ŠKODOVÁK" je spojen právě s činností osoby zúčastněné na řízení v souvislostech její podnikatelské činnosti. Tato podnikatelská činnost je pak zcela odlišná od činnosti žalobce a je s ní nezaměnitelná. Vzhledem k tomu má osoba zúčastněná na řízení za to, že nejsou naplněny podmínky § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.

Městský soud v Praze na základě podaných žalob přezkoumal napadená rozhodnutí, jakož i řízení, které jejich vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. Protože obě věci jsou skutkově i právně v podstatě totožné, soud podle § 39 odst. 1 s.ř.s. rozhodl o jejich spojení ke společnému projednání a rozhodnutí.

V posuzovaných věcech soud vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným

označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námitkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námitky za nepodané.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloby nejsou důvodné.

Konstatování žalobce, že závěr o získání dobrého jména může Úřad učinit pouze na základě důkazů předložených nebo označených namítajícím, a že namítající musí uvést, v čem spatřuje možnost nepoctivého těžení či hrozící újmy, lze jistě přisvědčit, stejně jako jeho tvrzení, že dobré jméno je vyjádřením vztahu spotřebitelské veřejnosti k ochranné známce, který spočívá v tom, že spotřebitelé takovou ochrannou známku (v důsledku jejího užívání) znají a věnují jí svoji důvěru. Nejedná se však o žalobní námitky, ze kterých by byly patrné skutkové či právní důvody nezákonnosti napadených rozhodnutí ve smyslu § 71 odst. 1 písm. d) s.ř.s. Totéž platí i pro žalobcovo obecné konstatování, že vybudovat dobré jméno lze jen skutečným dlouhodobým užíváním ochranné známky na výrobcích a službách, což je možné podpořit jejich propagací.

Výše uvedeným způsobem charakterizoval dobré jméno ochranné známky i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26.10.2006 č.j. 1 As 28/2006 – 97, v němž mj. uvedl, že spotřebitelská veřejnost takovou ochrannou známku (míněno ochrannou známku s dobrým jménem) spojuje s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává. Dobré jméno má za následek zvýšení hodnoty takové známky. Známka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. Právě v tom je specifikum této ochranné známky, a to ve srovnání s ochrannou známkou běžnou, tedy jinou známkou než známkou s dobrým jménem, která přináší svému vlastníku ochranu pouze ve vztahu ke shodným nebo podobným výrobkům či službám (viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.9.2009 č.j. 1 As 41/2009 – 145).

Konkrétní žalobní body, jimiž žalobce brojí proti závěru žalovaného o nedůvodnosti námitek podaných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., jsou dle náhledu soudu liché.

Soud předně považuje za nutné zdůraznit, že žalovaný nedospěl po provedeném řízení k závěru, že namítaná ochranná známka žalobce nepožívá dobrého jména, ale k závěru poněkud odlišnému, a sice že žalobce dobré jméno namítané ochranné známky neprokázal.

Prokázání toho, že namítaná starší ochranná známka má v České republice dobré jméno, je v námitkovém řízení skutečně povinností namítajícího. Vzhledem k přísné koncentrační zásadě, kterou je námitkové řízení podle § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ovládáno, tak namítající nemůže učinit kdykoliv v průběhu řízení. Veškerá relevantní tvrzení (důvody námitek) a k nim se upínající důkazy je povinen Úřadu předložit v zákonem stanovené lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. K následnému doplnění námitek ani k důkazům předloženým na podporu námitek po uvedené lhůtě již Úřad nemůže přihlížet.

To, pro jaké výroby a služby byla napadená ochranná známka ve znění „ŠKODOVÁK" zapsána do rejstříku ochranných známek, je mezi stranami nesporné, stejně jako to, že žalobce tuto ochrannou známku užívá při vydávání vnitropodnikového časopisu s týmž názvem. Nesporný je i okruh výše zmíněných listinných důkazních prostředků, které žalobce Úřadu předložil spolu s námitkami za účelem prokázání dobrého jména napadené ochranné známky. Ve shodě s názorem žalovaného má soud za to, že tyto důkazní prostředky nejsou způsobilé prokázat dobré jméno namítané ochranné známky, což znamená, že žalobce neunesl důkazní břemeno, které jej v tomto směru tížilo.

Výpis z rejstříku ochranných známek nedokládá nic jiného než to, že žalobce je vlastníkem namítané slovní ochranné známky. Dobré jméno namítané ochranné známky nemůže v žádném případě prokázat dopis ze dne 19.9.2007 zaslaný žalobcem přihlašovateli, neboť ten obsahuje pouze vlastní (subjektivní) tvrzení žalobce. V uvedeném dopise je navíc toliko konstatována skutečnost, že žalobce je vlastníkem slovní ochranné známky č. 284002 ve znění „ŠKODOVÁK“, nikoliv však to, že by tato ochranná známka požívala v České republice dobrého jména; v uvedeném dopise žalobce dobré jméno výslovně přisuzuje jiným svým ochranným známkám ve znění „ŠKODA“. Osmnáct kopií titulních stránek časopisu Škodovák datovaných od roku 1945 až do ledna roku 2008 prokazuje pouze to, že předmětný časopis byl v uvedeném období skutečně vydáván. Ani z tohoto faktu ovšem nelze dovodit, že namítaná ochranná známka má v České republice dobré jméno. Samotné vydávání vnitropodnikového časopisu s názvem, který je totožný se zněním namítané ochranné známky, totiž ještě neznamená, že spotřebitelská veřejnost v důsledku toho namítanou ochrannou známku skutečně zná, přisuzuje jí dobré vlastnosti a věnuje jí svoji důvěru.

Dobré jméno ochranné známky jistě není konstantní vlastností, kterou ochranná známka získá jednou provždy. I ochranná známka s dobrým jménem může o své dobré jméno přijít, např. v důsledku jejího dlouhodobého neužívání majícího za následek ztrátu povědomí spotřebitelské veřejnosti o této ochranné známce, nebo v důsledku totálního propadu kvality výrobků či služeb touto známkou označovaných. V řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., musí namítající prokázat, že jeho starší ochranná známka má v České republice dobré jméno nyní, tj. *v době podání námitek*. Prokazování toho, že měla dobré jméno kdysi v minulosti, je nepostačující. Označení „ŠKODOVÁK“ je ochrannou známkou žalobce až od roku 2006 (namítaná ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána 25.9.2006 s právem přednosti od 14.2.2006, kdy byla podána její přihláška). Žalobcem doložená skutečnost, že on či jeho právní předchůdci užívali v minulosti označení (nikoliv ochrannou známku) „ŠKODOVÁK“ jako název vydávaného vnitropodnikového časopisu, vzhledem k výše uvedenému neprokazuje, že namítaná ochranná známka má v České republice dobré jméno i k okamžiku podání námitek proti přihlášce

napadených označení. Proto také žalovaný v napadených rozhodnutích akcentoval, že relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky by měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek, a současně poukázal na to, že do tohoto období spadají toliko 3 žalobcem předložené doklady, a to kopie titulních stránek časopisu Škodovák vydaných v roce 2006 (říjen), 2007 (listopad) a 2008 (leden).

Žalobcem předložené listinné důkazy, jimiž jsou kopie titulních stránek časopisu Škodovák datovaných od roku 1945 až do ledna roku 2008 a výtisk odkazu „Firemní magazín Škodovák“ z internetových stránek www.skoda.cz ze dne 1.7.2008 prokazují pouze to, že žalobce pokračuje v dlouholeté tradici vydávání vnitropodnikového časopisu, který je nyní zveřejňován též na internetu a jehož název je shodný se zněním namítané ochranné známky. Z těchto důkazů však nelze dovodit počet čtenářů uvedeného časopisu, ani to, zda uvedený časopis zná i spotřebitelská veřejnost (čtenáři časopisů a jiných periodik) vně žalobcovy firmy. To sice žalobce ve svých námitkách tvrdil (když mj. uváděl, že jeho webové stránky jsou hojně navštěvovány nejen zaměstnanci skupiny ŠKODA, ale i širokou veřejností, a zmíněný časopis se tak za dlouhou dobu jeho nepřetržité existence dostal do širokého povědomí veřejnosti), avšak toto své tvrzení zhola ničím neprokázal.

Samotná existence předmětného časopisu, ani to, že tento časopis je přístupný na internetu, kde se nachází nepřeberná škála informací a údajů ze všech možných oblastí lidského konání, ještě neznamená, že jej spotřebitelská veřejnost zná, protože se s ním touto cestou seznamuje. Žalobce naprosto ničím neprokázal, že spotřebitelská veřejnost namítanou ochrannou známku zná na základě jejího dlouhodobého a dostatečně rozsáhlého užívání jako názvu předmětného časopisu, a že tento časopis zároveň považuje za natolik kvalitní, že v důsledku toho již předem očekává dobré vlastnosti u takto označených výrobků. Žalobci rozhodně nelze přisvědčit v tom, že by žalovaný v napadených rozhodnutích popíral možnost prokázat dobré jméno namítané ochranné známky. Kromě údaje o návštěvnosti příslušných webových stránek, který skutečně není příliš vypovídající, neboť se s ním dá snadno manipulovat (ani tento údaj nicméně žalobce nedoložil), nepochybně existují další důkazy, jimiž lze prokázat dobré jméno namítané ochranné známky, jako například průzkum trhu provedený takovým způsobem, aby měl dostatečně vypovídající hodnotu, nebo důkazy o masivních investicích žalobce do reklamy propagující namítanou ochrannou známku nebo jí označené výrobky. Žádné takové důkazy však žalobce v námitkovém řízení nepředložil, a neunesl tak důkazní břemeno, které jej tížilo. Jeho argumentace, že zaměstnanci jsou si s největší pravděpodobností vědomi existence webových stránek svého zaměstnavatele a čtou si na nich časopis „Škodovák", v tomto směru neobstojí, neboť se jedná o ničím neprokázané a toliko hypotetické tvrzení.

Jak žalovaný přiléhavě konstatoval, žalobce doložil pouze skutečnost, že vydává zdarma časopis Škodovák, který je adresován především jeho zaměstnancům. Ve shodě s názorem žalovaného má soud rovněž za to, že o získání dobrého jména namítané ochranné známky nemůže svědčit její čistě vnitropodnikové užití k pojmenování firemního časopisu. K prokázání dobrého jména namítané ochranné známky jsou nezbytné důkazy svědčící o tom, v jaké míře je tato ochranná známka známa spotřebitelské veřejnosti *na trhu*, kde jedině může plnit základní funkci ochranné známky, kterou je odlišení výrobků či služeb jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Spotřebitelskou veřejnost nelze v daném případě zúžit na okruh zaměstnanců žalobce, ale je třeba do ní zahrnout veškeré spotřebitele výrobků a služeb, pro které je namítaná ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek. V případě tiskovin – periodických publikací se tedy jedná o veškeré potencionální čtenáře časopisů a jiných periodických publikací vyskytujících se na trhu. Jak již bylo konstatováno shora,

žádné relevantní důkazy, jež by prokazovaly povědomí široké spotřebitelské veřejnosti o namítané ochranné známce a kvalitě jí označených výrobků, žalobce v řízení před Úřadem nepředložil.

Námitku, že dobré jméno namítané ochranné známky je dáno také tím, že tato ochranná známka je odvozena od proslulých ochranných známek ve znění „ŠKODA“, a že k této skutečnosti měl Úřad při rozhodování v dané věci přihlédnout, žalobce poprvé uplatnil v replice k vyjádření žalovaného, tedy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro rozšíření žaloby (§ 71 odst. 2 s.ř.s.), a soud k ní proto nemohl přihlížet. Pokud by soud překročil rozsah včas uplatněných žalobních námitek, jednal by v rozporu s ustanoveními § 75 odst. 2 s.ř.s. a § 71 odst. 2 věta třetí s.ř.s., které mu ukládají přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v mezích žalobních bodů uplatněných v zákonem stanovené lhůtě. K uvedené námitce soud pouze obiter dictum uvádí, že namítaná ochranná známka (i napadená označení) se žalobcovým ochranným známkám „ŠKODA“ podobají jen vzdáleně, mají zcela jiný sémantický význam, a dobré jméno namítané ochranné známky již z tohoto důvodu nelze odvozovat od proslulosti či dobrého jména ochranných známek „ŠKODA“.

Neopodstatněné jsou i žalobní body namířené proti závěru žalovaného o nenaplnění námitkového důvodů uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný (ani přihlašovatel napadených označení, tj. osoba zúčastněná na řízení) nezpochybňují, že přihlašovatel si byl v době podání přihlášky napadených označení vědom existence namítané ochranné známky. Tato skutečnost však nepostačuje k závěru o nedostatku dobré víry přihlašovatele. Žalobce ostatně sám v žalobě poukázal na rozsudek č.j. 1 As 3/2008 - 195 ze dne 30.4.2008, v němž Nejvyšší správní soud dovodil, že „*při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je tedy nutné obecně posoudit několik podmínek. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy 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*.“

Za situace, kdy žalobce evidentně nebyl tím subjektem, který vymyslel název vnitropodnikového časopisu „ŠKODOVÁK“ a současně v řízení nepředložil žádné důkazy o investicích vynaložených na jeho uvedení na trh a následnou propagaci, se jeho tvrzení, že vymyšlení ochranné známky, její uvedení na trh a její následná propagace vyžadují nemalé úsilí a vysoké finanční náklady, nutně jeví jako obecná proklamace bez reálného obsahu. Jeho pojednání o historii společnosti ŠKODA PLZEŇ nemůže mít žádný vliv na posouzení zákonnosti napadených rozhodnutí. Nedostatek dobré víry přihlašovatele napadených označení nelze dovodit z toho, že přihlašovatel začal označení „ŠKODOVÁK" jako součást svého obchodního jména (dnes firmy) užívat až v roce 1992, zatímco podnikové noviny se stejným názvem předchůdci žalobce vydávali již od roku 1943. Jak žalobce sám připouští,

Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK bylo družstvem, které do roku 1989 spravovalo bytové záležitosti zaměstnanců právních předchůdců společnosti ŠKODA Holding a.s. Užití slova „ŠKODOVÁK" jako součásti firmy přihlašovatele není za tohoto stavu věci ničím překvapivým, neboť předmětem jeho činnosti bylo zpočátku výlučně zajišťování bytových potřeb „škodováků“, kteří tvořili jeho členskou základnu. Lze konstatovat, že označení (nikoliv ochranná známka) „ŠKODOVÁK“ bylo po dlouhou řadu let souběžně užíváno jak žalobcem, resp. jeho právními předchůdci na straně jedné, tak i přihlašovatelem napadených označení, a to ke zcela odlišným účelům (název firemního časopisu x součást firmy přihlašovatele). Tato skutečnost měla nepochybně za následek, že spotřebitelská veřejnost dokáže výrobky či služby žalobce nesoucí toto označení spolehlivě odlišit od výrobků či služeb přihlašovatele, a to i poté, co bylo toto označení zapsáno do rejstříku ochranných známek jako namítaná ochranná známka žalobce a následně též jako napadené ochranné známky osoby zúčastněné na řízení. Vzhledem ke zmíněnému dlouhodobému souběžnému užívání tohoto označení rozdílnými subjekty a též s ohledem na výraznou odlišnost výrobků a služeb, k jejichž označení mají ochranné známky žalobce a osoby zúčastněné na řízení sloužit, je vyloučeno, aby na straně spotřebitelské veřejnosti mohlo dojít k záměně výrobků a služeb vyráběných či poskytovaných žalobcem a osobou zúčastněnou na řízení, a aby tak byli spotřebitelé klamáni ohledně původu výrobků či služeb. Z téhož důvodu je vyloučena i žalobcem tvrzená hrozba rozmělnění rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Přihlášením napadených označení a jejich následným zápisem do rejstříku ochranných známek nemohl být žalobce dle náhledu soudu jakkoliv poškozen na svých právech k namítané ochranné známce, protože ta má sloužit k označování zcela jiného druhu výrobků a služeb, než je tomu v případě napadených označení.

Nejen žalobce má svou „historii“. Totéž lze uvést i o přihlašovateli napadených označení, který svou činnost na trhu vyvíjí již několik desetiletí. Od roku 1992 se jeho název a logo obsahující označení „ŠKODOVÁK" jistě dostatečně vžily nejen mezi jeho členy, ale též mezi jeho obchodními partnery i konkurenty na trhu družstevního bydlení. Skutečnost, že přihlašovatel napadených označení je nyní samostatným subjektem, který již nemá žádnou vazbu na společnost ŠKODA Holding, a.s., na tom nemůže nic změnit. Vzhledem k výše uvedenému se soud ztotožňuje se závěrem žalovaného, že snaha přihlašovatele o zápis napadených ochranných známek tvořených mj. označením „ŠKODOVÁK“ je nanejvýš pochopitelná a oprávněná a nelze ji považovat za projev zlé víry přihlašovatele, který by byl v rozporu s dobrými mravy. Logickým důvodem, který přihlašovatele k tomuto kroku vedl, je skutečnost, že totožné označení předtím víc než 15 let užíval v obchodním styku jako součást své firmy a loga. Na přihlašovateli nelze spravedlivě požadovat, aby od užívání tohoto označení upustil pouze na základě toho, že žalobce totéž označení užívá jako název vnitropodnikového časopisu.

Žalobce sice tvrdí, že přihlašovatel těží z dobrého jména namítané ochranné známky, k němuž žádným způsobem nepřispěl, toto své tvrzení však žádným (tím méně věrohodným) důkazem nedoložil, stejně jako nedoložil existenci dobrého jména namítané ochranné známky.

V řízení před Úřadem ani v řízení před soudem nevyšlo najevo, že by se přihlašovatel napadených označení pokoušel jakkoliv bránit žalobci v užívání označení „ŠKODOVÁK“ k pojmenování firemního časopisu. Tím, kdo námitkami uplatněnými podle § 7 zákona č. 441/2003 Sb., a též žalobami usiloval o to, aby druhé straně zabránil v užívání daného označení, jinak řečeno tím, kdo se snažil získat monopol na užívání označení „ŠKODOVÁK“, je naopak žalobce.

K námitce, že jednání přihlašovatele napadených označení je možné kvalifikovat jako nekalosoutěžní jednání podle obchodního zákoníku, soud nepřihlížel, protože i tuto námitku žalobce poprvé uplatnil až v replice k vyjádření žalovaného, tedy po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro rozšíření žaloby (§ 71 odst. 2 s.ř.s.). Soud pouze na okraj podotýká, že i kdyby žalobce tuto námitku vznesl včas, nemohla by být úspěšná. V rámci řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí správnímu soudu nepřísluší posuzovat opodstatněnost žalobcových tvrzení o naplnění skutkových podstat nekalosoutěžního jednání, jejichž právní úprava zakotvená v obchodním zákoníku nesouvisí s námitkovým důvodem podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. K posouzení těchto tvrzení je příslušný civilní soud, který tak již učinil. Ze závěrů, k nimž dospěl Městský soud v Praze a následně též Vrchní soud v Praze v rozsudcích zmiňovaných ve vyjádření osoby zúčastněné na řízení, pak jednoznačně plyne, že ani tato žalobcova argumentace nebyla shledána důvodnou.

Lze uzavřít, že žalovaný danou věc po právní stránce posoudil zcela správně a jeho závěry o nenaplnění námitkových důvodů uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) a k) zákona č. 441/2003 Sb., tj. závěry o neprokázání dobrého jména namítané ochranné známky žalobcem a dále o tom, že přihlašovatel nepodal přihlášku napadených ochranných známek ve zlé víře, jsou v souladu se zákonem. Soud na okraj podotýká, že posouzení těchto otázek není věcí volné úvahy správního orgánu, ale věcí výkladu příslušných neurčitých právních pojmů (dobré jméno, nepoctivé těžení, dobrá víra atd.) a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. V případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, nemá správní orgán žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapíše.

Soud tedy neshledal žaloby důvodnými, a proto je podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce ani žalovaný nevyjádřili do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Protože žalobce nebyl úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve třetím výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve čtvrtém výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : **Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho**

zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 30. června 2014

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková