



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: **Arcibiskupství Olomoucké**, se sídlem Olomouc, Wurmova 9, zastoupen JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem v Praze 2, Jugoslávská 12, **za účasti:** Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o., IČ: 607 26 121, se sídlem Hovorany 222, 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-186480/13325/2009/ÚPV ze dne 2. 6. 2010,

T a k t o:

I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010 č. j. O - 186480/13325/2009/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.712 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se podáním ze dne 30. 7. 2010 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV ze dne 2. 6. 2010, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 2. 2009 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“, jejímž majitelem je společnost Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o., IČ: 607 26 121, za neplatnou.

V rozhodnutí se uvádí, že navrhovatel podal dne 6. 3. 2008 návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ za neplatnou podle § 32 odst. 1 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, s tím, že byla zapsána v rozporu s § 4 písm. c), f), g) a m) tohoto zákona. Přihláška této ochranné známky totiž měla být podána v době, kdy přihlašovatel nepodnikal v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži, a k jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek došlo jeden den před vyloučením navrhovatele ze společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o. (majitele ochranné známky).

Napadená slovní ochranná známka č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 6. 9. 2004 s právem přednosti ode dne 9. 12. 2002 pro výrobky ve třídě 33: vína všeho druhu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

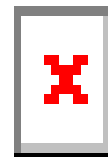
Návrh byl zamítnut správním orgánem prvního stupně dne 12. 2. 2009 s tím, že se nejedná o označení druhové, ale vcelku originální, nejedná se ani o označení, které by bylo v rozporu s veřejným pořádkem. Nejedná se ani o označení klamavé, neboť v době zápisu napadené ochranné známky byl navrhovatel stále společníkem majitele napadené ochranné známky. Bylo konstatováno, že rovněž nelze mít za to, že přihlašovatel podal přihlášku napadené ochranné známky zjevně v nedobré víře. Navrhovatel posléze napadl toto rozhodnutí rozkladem.

Dne 2. 6. 2010 zamítl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu, kterým byl zamítnut návrh na prohlášení ochranné známky č. 265790 s tím, že neshledal podané námitky důvodnými.

Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl mj., že pokud žalobce ve správním řízení tvrdil, že přihlašovatel ochranné známky v té době již nepodnikal v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži a jeho výrobky označované napadenou ochrannou známkou tedy nepocházely z arcibiskupských sklepů, toto své tvrzení neprokázal a nebylo tedy možné s jistotou určit, od kdy výrobky označené napadenou ochrannou známkou již nepocházely z arcibiskupských sklepů. Rovněž rozhodnutí o vyloučení žalobce ze společnosti majitele nabylo právní moci až dne 7. 9. 2004, když je Vrchní soud v Olomouci vydal dne 31. 8. 2004. Tvrdil, že klamavost ochranné známky vyplývá z přítomnosti přívlastku „arcibiskupské“ a prvku „sklepy“, neboť již v době zápisu ochranné známky (ke dni 6. 9. 2004) její přihlašovatel nevyvíjel činnost v arcibiskupských sklepech a již v té době bylo také jasné, že zanikne žalobcova účast – jako jednoho ze dvou v České republice připadajících do úvahy arcibiskupství - ve společnosti přihlašovatele. S ohledem na okolnost, že k vyloučení Arcibiskupství olomouckého z obchodní společnosti došlo byť jen jeden den po zápisu ochranné známky do rejstříku, bylo ve správním řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky shledáno, že v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku ochranných známek stále trvala účast navrhovatele v předmětné společnosti a v důsledku toho tato známka nepůsobila k datu svého zápisu na veřejnost klamavě ve smyslu ustanovení § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách. K tvrzenému důvodu zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele, žalovaný uvedl, že ve smyslu ustanovení § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách se musí jednat o nedostatek dobré víry, který je zjevný, a přihlašovatel je v nedobré víře již při

podání přihlášky ochranné známky. Ochranná známka byla přihlášena dne 9. 12. 2002, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., které daný absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti neznal, tedy v době, kdy se žalobce podílel na podnikání osoby zúčastněné – majitele napadené známky; výroba vína pak probíhala ve sklepích arcibiskupského paláce v Kroměříži. Podle úplného výpisu z obchodního rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, měla osoba zúčastněná své sídlo v arcibiskupském zámku v Kroměříži až do dne 20. prosince 2002.

Žalovaný dále uvedl, že slovní ochranná známka byla přihlášena v období, kdy osobě



zúčastněné na řízení svědčila rovněž práva k ochranné známce O – 131902 (č. zápisu 218998) s právem přednosti z dubna 1998. Rozšíření známkové řady je logickým krokem, kterému nelze přisoudit, že by byl činěn v nedobré víře. Podle žalovaného nedobrá víra přihlašovatele při podání přihlášky nejen že nebyla zjevná k datu zápisu ochranné známky do rejstříku, ale není zjevná ani ke dni právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení její neplatnosti podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, namítal zápisnou nezpůsobilost napadené ochranné známky důvodů uvedených v ustanovení § 4 písm. g), které vylučuje zápis označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, a ustanovení § 4 písm. m), které vylučuje zápis přihlášeného označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Tvrdil, že klamavost ochranné známky vyplývá z přítomnosti přívlastku „arcibiskupské“ a prvku „sklepy“, neboť již v době zápisu ochranné známky (ke dni 6. 9. 2004) její přihlašovatel nevyvíjel činnost v arcibiskupských sklepech a již v té době bylo také jasné, že zanikne žalobcova účast – jako jednoho ze dvou v České republice připadajících do úvahy arcibiskupství - ve společnosti přihlašovatele.

Namítal, že napadená ochranná známka byla v době svého zápisu s to klamat veřejnost, jestliže její přihlašovatel již mohl vědět, že se žalobce - Arcibiskupství olomoucké nebude podílet na produkci vína označeného slovní ochrannou známkou, a že přihlašovatel již při podání přihlášky zjevně nebyl v dobré víře.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 21. 12. 2010 navrhl zamítnout žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“, která byla ve vlastnictví osoby zúčastněné, za neplatnou. Současně sdělil, že napadená ochranná známka byla rozhodnutím předsedy z téhož dne zrušena s účinky ex nunc.

Ze správního spisu soud zjistil, že žalobce podal dne 6. 3. 2008 jedním podáním návrh na prohlášení na prohlášení ochranné známky za neplatnou a na zrušení ochranné známky, a to slovní ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNĚ SKLEPY“. Namítal porušení ustanovení § 4 písm. c), f), g) a m) zákona o ochranných známkách. Návrh ze dne 6. 3. 2008 potom obsahuje alternativní petit, tj. aby Úřad průmyslového vlastnictví prohlásil napadenou ochrannou známku č. 265790 podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách za neplatnou, a v případě, že by Úřad dospěl k závěru, že důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou nejsou dány, aby ochranná známka č. 265790 byla podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách zrušena.

Následně Úřad průmyslového vlastnictví vydal dne 12. 2. 2009 dvě diametrálně odlišná rozhodnutí, pod č. j. O-186480/14071/2008/ÚPV zamítnul návrh na prohlášení ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNĚ SKLEPY“ podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách za neplatnou, a pod č. j. O-186480/14061/2008/ÚPV ochrannou známku č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNĚ SKLEPY“ byla podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách zrušil s účinky ex nunc.

Obě citovaná rozhodnutí byla napadena rozkladem, který byl v obou případech zamítnut rozhodnutími předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 2. 6. 2010, č. j. O-186480/13325/2009/ÚPV a č. j. O-186480/11368/2009/ÚPV (žaloba ze dne 29. 7. 2010 vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 162/2010 byla podána Arcibiskupskými vinnými sklepy Kroměříž, spol. r. o.).

Městský soud v Praze dovodil, že u tohoto soudu již probíhá řízení o téže věci, a proto usnesením ze dne 24. ledna 2011, č. j. 8 A 187/2010 - 31, žalobu odmítnul pro překážku litispendence, neboť řízení o téže věci již před soudem probíhá.

Nejvyšší správní soud však vyhověl kasační stížnosti žalobce a rozsudkem č. j. 2 As 63/2011–60 ze dne 16. června 2011 zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2011, č. j. 8 A 187/2010 - 31, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Uvedl, že litispendence je neodstranitelnou překážkou řízení a soud k ní přihlíží kdykoliv za řízení. K tomu, aby byla naplněna, je nezbytná existence dřívějšího, probíhajícího řízení v téže věci. Totožnost věci v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je dána totožností účastníků řízení a napadeného rozhodnutí (předmětu řízení). Kromě žalovaného bylo jediným shodným bodem, že předmětem obou rozhodnutí byla táž ochranná známka, byť ovšem řízení o ní bylo v obou případech rozdílné. Podmínky litispendence nejsou naplněny a není tak dána překážka řízení.

Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně vzal soud za prokázané, že společnost „Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o.“, IČ: 607 26 121, byla zapsána dne 29. 11. 1994, se sídlem Kroměříž, Na kopečku 1487, v době od 29. 11. 1994 do 20. 12. 2002, ode dne 20. 12. 2002 Hovorany 222. V době od 9. 12. 1998 do 2. 11. 2004 bylo zapsáno jako jeden ze společníků Arcibiskupství Olomoucké.

Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně vzal soud za prokázané, že společnost „ARCIBISKUPSKÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ, s.r.o.“, IČ: 262 40 904, byla zapsána dne 16. 2. 2001, se sídlem Kroměříž, Na kopečku 1487, dne 14. 8. 2002 byla firma přejmenována na „ARCIBISKUPSKÉ ZÁMECKÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ, s.r.o.“, dne 5. 10.

2004 na „Arcibiskupské víno Kroměříž, s.r.o.“, resp. na „Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o.“. Společníkem této společnosti je ode dne jejího vzniku 16. 2. 2001 Arcibiskupství Olomoucké.

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

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 30. 8. 2013, č. j. 8 A 187/2010 – 79, zrušil žalobou napadené rozhodnutí.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného a rozsudkem ze dne 30. ledna 2014, č. j. 2 As 73/2013-30, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2013, č. j. 8 A 187/2010 – 79, neboť podle jeho názoru trpí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů a nesrozumitelnost, a proto nelze než přistoupit k jeho zrušení podle ustanovení § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s., a k vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení. V tomto řízení bude na městském soudu, aby se vypořádal se všemi žalobními námitkami a srozumitelně je odůvodnil.

Podle § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapiše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

Napadená slovní ochranná známka č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 6. 9. 2004 s právem přednosti ode dne 9. 12. 2002 pro výrobky ve třídě 33: vína všeho druhu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Přihláška napadené ochranné známky a její zápis do rejstříku ochranných známek byly tedy provedeny v době od 9. 12. 1998 do 2. 11. 2004, tedy v době kdy podle zápisu v obchodním rejstříku bylo jedním ze společníků Arcibiskupství Olomoucké. Soud proto musel přisvědčit závěrům žalovaného, že v době zápisu do rejstříku ochranných známek nepůsobila napadená ochranná známka na veřejnosti klamavě ve smyslu § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Městský soud v Praze se ztotožnil se závěry žalovaného správního orgánu ohledně neshledání možné klamavosti ochranné známky podle ustanovení § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách, odmítl však některé jeho úvahy týkající se nedobré víry přihlašovatele při podání přihlášky ve smyslu ustanovení § 4 písm. m) téhož zákona.

Podle čl. 3 odst. 2 písm. d) první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, každý členský stát může stanovit, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou, pokud přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.

Podle čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy v členských státech o ochranných známkách, každý stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře.

Podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, podle něhož do rejstříku se nezapiše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") 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.

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je transpozicí směrnic 89/104/EHS a 2008/95/ES, v zásadě identické ustanovení, které obsahuje čl. 3 odst. 2 písm. d) obou citovaných směrnic v původní verzi „nebude zapsána“ v aktuální verzi „nesmí být zapsána“, český zákonodárce rozdělil do dvou ustanovení, a to § 4 písm. m) a § 7 odst. 1 písm. k). Jedná se tedy o ustanovení pocházející z identického pramene, a proto není na místě, jestliže žalovaný správní orgán odmítá akceptovat pro aplikaci ustanovení § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách přiměřeně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 1 As 3/2008-195. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud judikoval, že 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 namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, 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 o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce majitele ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto majitele.

Podle čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávru v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Podle čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávru v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Právní úprava **nedostatku dobré víry** provedená v nařízení č. 40/94¹ (identická právní úprava zůstává i v nařízení č. 207/2009²) je nejrozsáhlejší ve srovnání s ostatními zmiňovanými právními předpisy. Podle čl. 8 odst. 3 nařízení na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud **příhlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele**, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil. Ustanovení čl. 8 ctí Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a design), dále jen „OHIM“), jako obecný princip zásady ochrany majitele ochranné známky Společenství. Ustanovení čl. 11 nařízení č. 40/94 zakazující používat ochrannou známku Společenství, která byla zapsána na jméno jednatele nebo zástupce výslovně stanoví: Byla-li ochranná známka Společenství **zapsána na jméno jednatele nebo zástupce toho, kdo je majitelem této známky, bez jeho souhlasu**, má tento majitel právo bránit užívání známky jednatelem nebo zástupcem bez jeho souhlasu, ledaže by jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil. Podle čl. 18 nařízení č. 40/94 byla-li ochranná známka Společenství zapsána na jméno jednatele nebo zástupce toho, kdo je majitelem této ochranné známky, bez jeho souhlasu, **má majitel právo domáhat se převodu tohoto zápisu ve svůj prospěch**, pokud by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně neodůvodnil. Citované ustanovení čl. 51 nařízení č. 40/94 upravující absolutní důvody neplatnosti stanoví v odst. 1 písm. b), že ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud **příhlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře**. Článek 53 nařízení č. 40/94 upravuje zánik práva v důsledku strpění. Majitel ochranné známky Společenství, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství na území Společenství, není již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky na základě této starší známky pro zboží, pro které byla pozdější známka užívána, ledaže přihláška pozdější ochranné známky Společenství **nebyla podána v dobré víře** (odst. 1) Majitel starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 nebo jiného staršího označení uvedeného v čl. 8 odst. 4, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství v členském státě, ve kterém tato starší ochranná známka nebo jiné starší označení požívá ochrany, není již oprávněn navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější ochranné známky na základě starší ochranné známky nebo jiného staršího označení ve vztahu k zboží, pro které byla pozdější ochranná známka užívána, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře (odst. 2) V případech uvedených v odstavcích 1 nebo 2 nemůže majitel pozdější ochranné známky Společenství bránit užívání staršího práva, i když toto právo nemůže být již vůči pozdější ochranné známce Společenství uplatněno (odst. 3). Pro ochranu práv majitelů ochranných známek v jednotlivých členských státech je významný čl. 107 nařízení č. 40/94 upravující starší práva místního významu. Podle odst. 1. majitel staršího práva, které se uplatňuje pouze v určitém místě, může bránit užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, umožňují-li to právní předpisy dotyčného členského státu. Podle odstavce 2 nelze odstavec 1 použít, pokud majitel staršího práva vědomě strpěl užívání ochranné známky Společenství na území, kde je toto právo chráněno, po dobu pěti po sobě jdoucích let, ledaže přihláška ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.

¹ nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

² nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, které nabylo účinnosti dne 13. dubna 2009.

Podle odstavce 3. majitel ochranné známky Společenství nemůže bránit užívání práva uvedeného v odstavci 1, i když toto právo nelze proti ochranné známce Společenství uplatnit.³

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

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

SDEU v tomto zásadním rozhodnutí týkajícím se dobré víry v známkoprávní praxi judikoval, že předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotčeném hospodářském odvětví s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. Tento předpoklad však sám o sobě nepostačuje k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností projednávaného případu. Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tedy může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele zejména tehdy, když přihlašovatel nemá v úmyslu označení užívat, nýbrž chce výhradně zabránit třetím osobám vstoupit na trh. Skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá označení pro totožný nebo podobný výrobek, které je zaměnitelné s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a že toto označení požívá určité úrovně právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele. V takovém případě by totiž přihlašovatel mohl nabýt práva z ochranné známky Společenství za jediným účelem, a to nekale soutěžit s konkurentem, který užívá označení, které díky svým vlastním kvalitám již získalo určitou úroveň právní ochrany. Avšak nelze vyloučit, že i za takovýchto okolností, konkrétně když několik výrobců na trhu užívalo totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl. O takový případ může jít zejména tehdy, když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu dosáhnout zisku z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení přihlásil za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu. Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být rovněž relevantní povaha ochranné známky, jejíž zápis je

³ Viz blíže Pipková, H.: Koncept dobré víry v řízení o přihlášce ochranné známky, JURISPRUDENCE č. 5/2009, str. 9 a násl.

požadován. V případě, kdy dotyčné označení, jehož zápis je požadován, spočívá v celkovém tvaru a vzhledu výrobku, by totiž mohlo být snazší prokázat neexistenci dobré víry přihlašovatele, pokud je svoboda volby konkurentů ohledně tvaru a vzhledu výrobku omezená technickými nebo obchodními aspekty, takže majitel ochranné známky může svým konkurentům zabránit nejen v užívání totožného nebo podobného označení, ale rovněž v uvádění srovnatelných výrobků na trh. Krom toho pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Právě takový stupeň proslulosti by totiž mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení. (viz body 39–44, 46–52 a výrok)

Na citované rozhodnutí SDEU potom navazuje novější rozhodnutí Tribunálu ve věci T-291/09 Carrols Corp. v. OHIM, podle něhož cílem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství. Úkolem Tribunálu tedy není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Tribunálem. Z toho vyplývá, že přípustné jsou pouze písemnosti, které byly předloženy v rámci správního řízení před Úřadem. Vnitrostátní soudní rozhodnutí, třebaže nebyla uplatněna v rámci řízení před Úřadem, však musejí být prohlášena za přípustná. Účastníkům řízení ani samotnému Tribunálu totiž nelze zabránit, aby se při výkladu unijního práva inspirovali skutečnostmi vycházejícími z unijní judikatury a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Z toho vyplývá, že účastník řízení musí mít možnost odkazovat na vnitrostátní soudní rozhodnutí poprvé před Tribunálem, pokud se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že porušil ustanovení nařízení č. 207/2009, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu. (viz body 30–31, 34–35)

Tribunál dále judikoval, že neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům konkrétního případu. Předpoklad, že si je přihlašovatel vědom toho, že je totožné nebo podobné označení, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, používáno třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky, může vyplývat zejména ze všeobecné známosti takového užívání v dotyčném hospodářském odvětví, s tím, že tato známost může být vyvozena zejména z délky takového užívání. Čím je totiž toto užívání starší, tím je pravděpodobnější, že přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu věděl, že je takové označení užíváno třetí osobou. Okolnost, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, však nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Je totiž třeba zohlednit úmysl přihlašovatele v rozhodné době, který je subjektivním prvkem, který musí být určen na základě objektivních okolností konkrétního případu. Úmysl zabránit třetí osobě v uvádění výrobku na trh tak může být za určitých okolností znakem toho, že přihlašovatel nebyl v dobré víře. O takový případ se jedná zejména tehdy, když přihlašovatel jako ochrannou známku Společenství nechal zapsat označení, aniž měl v úmyslu jej užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh.

Skutečnost, že třetí osoba již po dlouhou dobu užívá pro totožný nebo podobný výrobek označení, které je zaměnitelné s přihlášenou ochrannou známkou a že toto označení požívá

určité úrovni právní ochrany, je jedním z relevantních faktorů pro posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele. I v takovém případě však zápis ochranné známky Společenství nemusí být vykládán tak, že nebyl učiněn v dobré víře, zejména když si je přihlašovatel v době podání přihlášky k zápisu vědom, že třetí osoba, která vstoupila na trh teprve nedávno, má v úmyslu mít prospěch z uvedeného označení napodobováním jeho vzhledu, což přihlašovatele vede k tomu, aby označení nechal zapsat za účelem zabránění užívání tohoto vzhledu. Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele může být brán v úvahu stupeň obecné známosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství. Právě takový stupeň obecné známosti by mohl ospravedlnit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení. (viz body 48–54)

Pokud jde tedy o otázku dobré víry, je tedy nesporné, že se jedná o otázku právní, nikoliv skutkovou. Vzhledem k tomu, že zákon č. 441/2003 Sb., je transpozicí právních předpisů Evropské unie, je potom rovněž nesporné, že žalovaný správní orgán při aplikaci příslušného ustanovení tohoto zákona, tj. § 4 písm. a) byl povinen postupovat podle ustálené judikatury SDEU, což však neučinil.

V inkriminované věci žalobce spatřoval nedobrou víru přihlašovatele při podání přihlášky napadené ochranné známky v tom, že byla podána v době, kdy již nedocházelo k výrobě předmětných výrobků v arcibiskupských sklepích, a kdy byla podána žaloba na vyloučení Arcibiskupství Olomouckého ze společnosti majitele napadené ochranné známky. Z žalobcem předloženého usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 29 Cm 231/2001-57 ze dne 21. 1. 2004, které nabylo právní moci dne 7. 9. 2004, vzal soud za prokázané, že odpůrce Arcibiskupství Olomoucké, Církevní organizace Olomouc, IČ: 004 45 151, se vylučuje z obchodní společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o., se sídlem Hovorany 222, IČ: 607 26 121, a to k návrhu této společnosti ze dne 10. 7. 2001.

Ve svém rozkladu žalobce uváděl, že mezi navrhovatelem a majitelem napadené ochranné známky existoval smluvní vztah, navrhovatel byl společníkem majitele napadené ochranné známky a, jenž provozoval svou podnikatelskou činnost (výrobu vína) v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde měl pronajaté sklepy. Nájemní smlouva na pronájem sklepů však byla v roce 2000 z důvodu neplacení nájemného vypovězena a majitel napadené ochranné známky přemístil své sídlo do Hovoran. K námitce nedostatku dobré víry přihlašovatele uváděl žalobce, že majitel napadené ochranné známky podal přihlášku napadené ochranné známky dne 9. 12. 2002, tedy v době, kdy již podnikatelskou činnost ve sklepích arcibiskupského zámku neprovozoval, a kdy u soudu podal žalobu na vyloučení žalobce ze společnosti (žaloba byla podána dne 10. 7. 2001). Namítal, že zodpovězení této námítky zápisné nezpůsobilosti uplatněné podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách je věcí právního posouzení.

Byla-li tedy napadená slovní ochranná známka č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ do rejstříku ochranných známek zapsána dne 6. 9. 2004 s právem přednosti ode dne 9. 12. 2002, je nesporné, že její přihláška byla podána následně poté, kdy přihlašovatel podal dne 10. 7. 2001 návrh na vyloučení Arcibiskupství Olomouckého z obchodní společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o. Tvrdil-li žalovaný správní orgán, že nelze považovat jednání přihlašovatele za jednání ve zjevně nedobré víře, když chtěl jím již užívané označení formálně chránit, musel Městský soud v Praze dospět k závěru o nedostatečném posouzení závěru o nezákonnosti návrhového

důvodu podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, a to právě v intencích citované ustálené judikatury SDEU. Tato žalobní námitka je tedy důvodná.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že skutkový stav, který vzal žalovaný správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spisech, žalobce ve správním řízení tvrdil i doložil, že v době podání přihlášky majitel napadené ochranné známky neprovozoval svou podnikatelskou činnost (výrobu vína) v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde měl pronajaté sklepy, když nájemní smlouva na pronájem sklepů byla již v roce 2000 z důvodu neplacení nájemného vypovězena a majitel napadené ochranné známky přemístil své sídlo do Hovorán. Žalovaný nedostatečně posoudil závěr o zjevně nedobré víře přihlašovatele a nesprávně tak zhodnotil, že žalobci tuto nedobrou víru nepodařilo se prokázat.

Žalovaný nedostatečně posoudil důvod podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách tím, že přihláška předmětné ochranné známky byla podána až poté, co přihlašovatel podal dne 10. 7. 2001 návrh na vyloučení žalobce z obchodní společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o. citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008 – 195 pojednává o dobré víře jako o relativním (soukromoprávním) důvodu zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, nicméně se věnuje otázce dotčení práv namítajícího a dobrou vírou přihlašovatele se zabývá toliko z pohledu toho, zda přihlašovatel věděl nebo měl vědět o konfliktní ochranné známce, zda došlo k poškození namítajícího a zda existuje důvod, jenž by přihlašovatele omluvil. Tento rozsudek se sice nezabývá zjevností nedobré víry ve smyslu § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, jako veřejnoprávního hlediska, nicméně podle názoru Městského soudu v Praze tímto rozsudkem stanovená kritéria lze vztáhnout i na nyní projednávanou situaci, neboť jak bylo uvedeno výše, transpozicí ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95/ES, podle něhož každý stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud přihlášku ochranné známky podal přihlašovatel, který nebyl v dobré víře, tedy absolutní důvod neplatnosti. Jako absolutní důvod neplatnosti je koncipován nedostatek dobré víry rovněž v nařízení č. 207/2009.

Podle názoru Městského soudu v Praze žalobce v průběhu správního řízení prokázal nedobrou víru přihlašovatele, což plyne především z předložených dokladů, z nichž vyplývá, že přihlašovatel v době podání přihlášky napadené známky již neprovozoval svou podnikatelskou činnost (výrobu vína) v prostorách arcibiskupského zámku v Kroměříži,

Městský soud v Praze proto považoval za důvodné poukázat v této souvislosti na odbornou literaturu zabývající se problémem nedostatku dobré víry, např. Petr Tégl ve své práci⁴ uvádí, že institucí dobré víry jako *právní zásady (právním principu)*, se má na mysli *pouze dobrá víra ve smyslu objektivním*. Kromě objektivního pojetí právní řád České republiky v naprosté většině všech případů pracuje s dobrou vírou *ve smyslu subjektivním*. Dobrou vírou ve smyslu *objektivním* se rozumí zásadně jakási *generální klauzule (pravidlo chování) odkazující na jisté obecné morální hodnoty* (podle některých autorů na hodnoty

⁴ Tégl, Petr: Poctivost a důvěra jako jeden ze základních principů evropského smluvního práva in Tomášek, M., Pauknerová, M. (eds.): Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. svazek, soukromé právo. Praha: Karolinum 2009

povšechně uznávané a akceptované ve společnosti. Kategorii dobré víry v tomto smyslu je třeba vykládat jako *kategorii mravních (morálních) pravidel mezilidského styku*; tedy jako jisté objektivní měřítko, jímž lze poměřovat chování konkrétního subjektu v konkrétním případě. Výsledkem takového testu může být buď konstatování, že určité chování bylo v souladu se zásadou dobré víry, či se naopak s uvedenou maximou dostalo do rozporu, tj. dobrých mravů (*boni mores*).

Oproti tomu *subjektivní* kategorie dobré víry je zpravidla chápána jako jistá *obligatorní náležitost určité situace (skutkové podstaty)*, která musí být splněna, aby nastal zákonem zamýšlený právní následek (např. aby subjekt nabyl nějaké právo nebo se dostal do určitého právního postavení). V tomto smyslu představuje dobrá víra *subjektivní mylné, ovšem v konkrétním případě omluvitelné, přesvědčení osoby* o tom, že jedná v souladu s právem, resp. že svým chováním nikomu nepůsobí újmu. Je tedy dobrá víra ve smyslu subjektivním *duševní kategorií (psychickou stránkou)* jednajícího individua.⁵ Osnova připravovaného českého občanského zákoníku hodlá podržet pojem dobré víry pouze pro subjektivní podobu zkoumaného pravidla. Objektivní dobrá víra potom má být vyjádřena prostřednictvím pojmu poctivost, resp. poctivé dodržování dobrých mravů.

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 námitky 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“).⁶ Tedy pro Českou republiku závazný právní předpis rovněž i dne 9. 12. 2002, kdy byla podána přihláška napadené ochranné známky. Skutečnost, že tato ochranná známka přihlášená dne 9. 12. 2002 byla přihlášena za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., které daný absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti neznal, není proto podstatná.

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 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

⁵ Tégl, Petr: tamtéž

⁶ 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.

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.

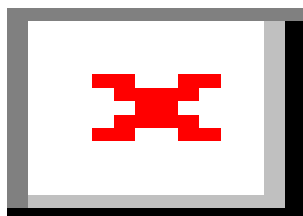
Vzhledem k tomu, že přihláška napadené slovní ochranné známky č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKĚ VINNĚ SKLEPY“ byla podána dne 9. 12. 2002, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., který neobsahoval ustanovení o nedostatku dobré víry, považoval Městský soud v Praze za důvodné poukázat nejen na teoretické závěry o dobré víře v subjektivním a objektivním smyslu, nýbrž i zabýval tzv. nevěrným agentem a zastoupením ve smyslu čl. 6 septies Pařížské úmluvy, která v době podání přihlášky byla zásadním právním dokumentem pro posouzení zápisné nezpůsobilosti.

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 jím již užívané označení. 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 § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách.

Z dosavadní rozhodovací praxe žalovaného správního orgánu je zřejmé, že se obtížně vypořádává právě s otázkou nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky, a proto Městský soud v Praze považoval při této příležitosti za vhodné poukázat na závěry Ústavního soudu v jeho nálezu IV. ÚS 298/09, v němž *expressis verbis* uvedl: Ústavní soud je tedy postaven před problém, zda pro absenci současné právní úpravy, která by postihla protizákonné pochybení Úřadu před patnácti lety, přihlížet reálné možnosti zkrácení vlastnických práv. Konvalidace či "promlčení" protizákonného postupu jednoho subjektu a následné poskytnutí mu ochrany práv vůči subjektu, který se choval v souladu se zákonem a opakovaně, leč bezúspěšně, na protizákonnost poukazoval, by bylo v příkrém rozporu s principem právního státu deklarovaným v čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. Důvěra v rozhodovací činnost orgánů státu, ať už jde o rozhodování orgánů moci zákonodárné, výkonné či soudní je jedním ze základních atributů právního státu. Z ústavněprávních hledisek je proto stěží akceptovatelné, pokud orgán veřejné moci při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumá a osvědčí určité skutečnosti, čímž vyvolá v jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto skutečností a v samotný akt státu, aby následně konstatoval, že ani tak není možné dříve zjištěná pochybení odstranit, resp. předchodí protiprávní stav napravit. V projednávaném případě sice orgány veřejné moci deklarovaly pochybení při zápisu ochranné známky "POLÁRKA" č. 187 158 pro společnost ALIMPEX FOOD, a.s. (původně Pragolaktos, a.s.), přesto však konstatovaly nutnost ochrany jejího vlastnictví, neboť protizákonný postup nelze nyní postihnout. V projednávané věci pak senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že zúžení výkladu, resp. pominutí části vlastní judikatury správními soudy, je postup, který zkrátil stěžovatelku v jejích shora uvedených ústavně garantovaných právech.

Pokud žalovaný ve své kasační stížnosti uváděl, že Městský soud v Praze se totožnou otázkou zabýval i ve věci týchž účastníků v rozsudku č. j. 8 A 186/2010 – 37, přičemž na základě stejných argumentů dospěl ke zcela opačnému závěru, měl tento soud porušit zásady legitimního očekávání, právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování, je nutno toto tvrzení žalovaného odmítnout jako nepatřičné, neboť toto tvrzení nijak nedoložil a ani

nemohl. Ve věci sp. zn. 8 A 186/2010 Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. srpna 2013 žalobu zamítnul. Žalobce napadal obrazovou ochrannou známku č. 264258, jejímž majitelem je společnost Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, se sídlem Hovorany 222, byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 12. 7. 2004 s právem přednosti ode dne 9. 12. 2002 pro výrobky ve třídě 33: vína všeho druhu podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Žalobce namítal zjevnou nedobrou víru přihlašovatele při podání přihlášky napadené ochranné známky, který podal přihlášku ochranné známky, která má obsahovat znak žalobce, aniž by si vyžádal jeho souhlas. Nicméně erb tvořící ochrannou známku není erbem užívaným Arcibiskupstvím olomouckým, což nepopřeli ani žalobcem oslovení odborníci. Tvrdili, že napadená ochranná známka (erb č. 2) je variantou erbu [Františka z Dietrichsteina](#), jako olomouckého biskupa, historicky jej lze tedy chápat jako erb olomouckého biskupství v letech 1599 – 1636, anebo obsahuje napadená ochranná známka část znaku města Kroměříže, který město používá od domnělého souhlasu Františka z Dietrichsteina s užitím jeho erbu ve znaku města, zřejmě v 17. století až dodnes. Nelze tedy mít za to, že přihlašovatel si měl obstarat souhlas nějakého (příslušného) orgánu, a pokud tak neučinil, jedná se o akt nedobré víry. Žalovaný při zkoumání, zda okolnosti, že přihlašovatel úmyslně použil pozměněný historický erb Arcibiskupství olomouckého, nelze přičíst nedostatek dobré víry, Městský soud v Praze potom musel přisvědčit závěru žalovaného, že pokud z obchodního rejstříku vyplývá, že v době podání přihlášky napadené ochranné známky byl žalobce společníkem ve společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o. (majitele napadené ochranné známky/osoby zúčastněné) a existoval mezi nimi právní vztah. Přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky obsahující pozměněný znak jednoho ze svých společníků z let 1599 – 1636, resp. část znaku města Kroměříže, který město používá od domnělého souhlasu Františka z Dietrichsteina s užitím jeho erbu ve znaku města, zřejmě v 17. století až dodnes. Neexistují tedy signály, z nichž by bylo možné na nedostatek dobré víry přihlašovatele usuzovat.

V nyní projednávané věci se však jedná napadenou slovní ochrannou známku č. 265790 ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ byla dne 6. 9. 2004 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 9. 12. 2002 pro „vína všeho druhu“ ve třídě 33 mezinárodního třídění výrobků. Návrhem podaným dne 10. 3. 2008 se žalobce mj. domáhal prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, s tím, že byla zapsána v rozporu s ustanoveními § 4 písm. c), f), g) a m) uvedeného zákona. Dne 12. 2. 2009 bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí uvedeného návrhu. Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce rozkladem, jenž byl rovněž zamítnut. Žalobce se v následně podané žalobě proti tomuto rozhodnutí omezil pouze na důvody neplatnosti

podle § 4 písm. g) a písm. m) stejného zákona, neboť setrval na stanovisku, že se v době zápisu ochranné známky jednalo o označení klamavé a zároveň, že přihlašovatel podal přihlášku zjevně v nedobré víře.

Žalovaný správní orgán tedy v inkriminované věci napadené ochranné známky ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY“ nemohl legitimně očekávat, že Městský soud v Praze bude o této slovní ochranné známce rozhodovat stejným způsobem jako o obrazové ochranné známce, u níž bylo prokázáno, že není erbem užívaným Arcibiskupstvím olomouckým, což nepopřeli ani žalobcem oslovení odborníci. V inkriminované věci se jedná o zcela odlišnou ochrannou známku slovní nikoliv obrazovou, a proto soud nemohl převzít závěry znalců o erbu [Františka z Dietrichsteina](#), jako olomouckého biskupa, neboť o tento erb se v případě napadené slovní ochranné známky vůbec nejednalo, nýbrž musel postupovat zcela individuálně tak, jak učinil. Nemohl svým rozhodnutím tedy porušit zásady legitimního očekávání, právní jistoty a předvídatelnosti soudního rozhodování, neboť žalovaný nemohl legitimně očekávat, že ohledně dvou diametrálně odlišných ochranných známek budou vydána dvě identická rozhodnutí.

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 § 76 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního zrušil proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný správní orgán bude v novém rozhodnutí postupovat v souladu se zákonem o ochranných známkách a při vypořádávání všech rozkladových námitek striktně se držet interpretačních pomůcek stanovených ustálenou citovanou judikaturou SDEU.

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 5.000 Kč činily náklady na uhrazení soudních poplatků, dále náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby a kasační stížnosti, a 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč, tedy celkem 13.712 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 17. dubna 2014

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

za správnost vyhotovení:
Simona Štěpinová