



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **SkyNet, a.s.**, se sídlem Brno, Hybešova 726/42, IČ: 25346687, zast. Mgr. Ing. Hanou Továřkovou, advokátkou se sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Sky International AG, se sídlem Dammstrasse 19, Zug, 6301, Švýcarsko, zast. Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem Praha 1, Maiselova 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 22.10.2009, sp. zn.: O-447487, č.j.: O-447487/61093/2008/ÚPV

t a k t o :

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 18.9.2008, jímž byla na základě námitek podaných společností British Sky Broadcasting Group plc., se sídlem Grand Way, Isleworth, Velká Británie, zamítnuta žalobcová přihláška kombinované ochranné známky zn. sp. 0-447487 ve znění „SKYNET“. V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že správní orgán I. stupně odůvodnil své rozhodnutí o zamítnutí žalobcovy přihlášky kombinované ochranné známky ve znění „SKYNET“ tím, že přihlašované kombinované označení shledal jako podobné prioritně starší namítané slovní ochranné známce Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“, jejímž vlastníkem je

společnost British Sky Broadcasting Group plc., a zároveň zjistil shodnost a podobnost výrobků a služeb, pro něž je předmětné označení přihláшено, s výrobky a službami zapsanými pro namítanou ochrannou známku. Z tohoto důvodu dospěl správní orgán I. stupně k závěru, že mezi srovnávanými označeními existuje nebezpečí záměny, a zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by tudíž došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího.

Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal žalobce jakožto přihlašovatel rozklad, ve kterém zejména namítl, že rozhodnutí je v rozporu s ustanoveními § 2 odst. 4, § 3 a § 50 - § 53 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Dále žalobce odkázal na jednotlivá ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 441/2003 Sb.) a na Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek. Uvedená ustanovení přisuzují podle názoru žalobce napadené přihlášce ochranné známky stejné právní postavení jako mezinárodní ochranné známce či ochranné známce Společenství, přičemž jedním z nejdůležitějších kritérií pro posouzení zápisné způsobilosti je právě právo přednosti. Žalobce uvedl, že jeho ochranné známky, tj. slovní ochranná známka č. 206161 ve znění „SKYNET“, kombinovaná ochranná známka č. 220832 ve znění „SkyNet INTERNET SERVICES PROVIDER“ a slovní ochranná známka č. 258808 ve znění „SKYNET, VAŠE BEZPEČNÁ KOMUNIKACE“ jsou charakteristické dominantním prvkem „SKYNET“. S ohledem na právo přednosti slovní ochranné známky č. 206161 ve znění „SKYNET“ ode dne 11.4.1996 má její vlastník (tj. žalobce) výlučné právo tato svá označení řádně užívat, tudíž i podle citovaných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., legitimně uplatňovat vůči namítajícímu. Žalobce též upozornil na to, že namítající uplatňuje námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., na základě slovní ochranné známky Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ s právem přednosti ode dne 6.3.2006. Vzhledem k tomu, že žalobcova ochranná známka č. 206161 ve znění „SKYNET“ odvozuje svou prioritu ode dne 11.4.1996, měl by Úřad jakákoliv jiná označení s mladším právem přednosti mající dominantní prvek „SKYNET“, resp. „SKY NET“, či další jeho zaměnitelné podoby vztahující se na shodné či podobné výrobky a služby zamítnout nebo nepřiznat zápisnou ochranu pro území České republiky. Podle žalobce je užívání označení „SKYNET“ jiným uživatelem než jím na území České republiky protiprávním, a lze vůči němu uplatnit nejen postup dle ustanovení § 6 a § 8 zákona č. 441/2003 Sb., ale rovněž i postup dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí správního orgánu I. stupně dle názoru žalobce absentuje konstatování, že namítaná ochranná známka Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ je mladší vůči ochranné známce žalobce č. 206161 ve znění „SKYNET“, a žalobce tudíž považuje domáhání se práv z této komunitární ochranné známky za irelevantní a protiprávní. Má za to, že Úřad jej svým rozhodnutím uvádí do stavu právní lability a upírá mu jeho nezadatelná práva.

Kopie rozkladu byla dne 7.11.2008 zaslána namítajícímu, který ve svém vyjádření zejména uvedl, že předmětem řízení o námitkách je výlučné zjištění, zda jsou splněny podmínky pro zamítnutí ochranné známky ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Pokud tedy správní orgán I. stupně shledal, že namítající je vlastníkem starší ochranné známky ve smyslu ustanovení § 3 citovaného zákona, tj. ochranné známky Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“, a zároveň konstatoval, že z důvodu podobnosti srovnávaných označení a shodnosti či podobnosti dotčených výrobků či služeb existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny, byl povinen předmětnou přihlášku

ochranné známky zamítnout. Namítající konstatoval, že přihlašovatel v rozkladu nikterak nezpochybnil správnost posouzení splnění předpokladů pro zamítnutí předmětné přihlášky ochranné známky. Vzhledem k tomu, že existence dalších ochranných známek přihlašovatele s prvkem „SKYNET“ je dle namítajícího irelevantní, je třeba, aby byla žalobcova přihláška ochranné známky zamítnuta. Namítající proto navrhl, aby rozklad byl zamítnut a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrzeno.

Orgán rozhodující o rozkladu dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí citoval relevantní právní úpravu (§ 26 odst. 4 a 5 a § 7 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb.) a poté uvedl seznam výrobků a služeb, pro které bylo s právem přednosti ode dne 19.4.2007 žalobcem přihlášeno kombinované označení „SKYNET“. Dále konstatoval, pro jaký seznam výrobků a služeb byla dne 8.5.2008 s právem přednosti ode dne 6.3.2006 u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) zapsána namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“. Z výše uvedených údajů je dle orgánu rozhodujícího o rozkladu zřejmé, že namítaná ochranná známka Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ představuje vzhledem k napadené přihlášce ochranné známky starší ochrannou známku ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 441/2003 Sb.

Následně se orgán rozhodující o rozkladu zabýval posouzením shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s namítanou ochrannou známkou ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž shledal, že přihlašované označení je z hlediska fonetického a sémantického shodné s namítanou ochranou známkou Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ a z hlediska vizuálního je mu podobné, tudíž porovnávaná označení mohou u průměrného spotřebitele vyvolat i podobný celkový dojem. Orgán rozhodující o rozkladu se dále ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., zabýval posouzením shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb přihlašovaného označení a namítané ochranné známky, a při tomto posouzení přisvědčil závěru správního orgánu I. stupně, že přihlášené výrobky a služby jsou shodné a podobné v celém rozsahu s výrobky a službami, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka.

Vzhledem k tomu, že přihlašované kombinované označení „SKYNET“ je podobné namítané slovní ochranné známce Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ a zároveň byla zjištěna shodnost a podobnost výrobků a služeb, pro něž je přihlášeno předmětné označení, s výrobky a službami zapsanými v seznamu namítané ochranné známky, dospěl orgán rozhodující o rozkladu ve shodě se správním orgánem I. stupně k závěru, že ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., existuje na straně veřejnosti pravděpodobnost záměny či asociace porovnávaných označení. Zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by tak došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Orgán rozhodující o rozkladu tedy konstatoval, že námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., byly opodstatněné.

Co se týče argumentu žalobce, že jako vlastník slovní ochranné známky č. 206161 ve znění „SKYNET“ má výlučné právo toto označení řádně užívat a podle citovaných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., legitimně uplatňovat vůči namítajícímu, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že v průběhu řízení o předmětné přihlášce ochranné známky nezpochybnil právo přihlašovatele podat přihlášku ochranné známky pro konkrétní označení, které si podle vlastního uvážení zvolil, stejně jako nezpochybňuje jeho právo užívat slovní ochrannou známku č. 206161 ve znění „SKYNET“ v jakékoliv podobě, libovolným písmu či barevném provedení, a to i v kombinaci s dodatečnými prvky, pokud taková úprava nezmění její rozlišovací způsobilost. Orgán rozhodující o rozkladu však v této souvislosti považoval za

nutné uvést, že řízení o jednotlivých ochranných známkách probíhají zcela samostatně, a proto není v tomto řízení o námitkách možné zabývat se oprávněností zápisu jiných ochranných známek do rejstříku. Je pouze na přihlašovatel, zda svá starší práva vůči ochranným známkám namítajícího uplatní podáním námitek, resp. návrhu na neplatnost. Jedině samostatným řízením se lze dovolat jiných práv než namítaných, neboť současně platný zákon neumožňuje v jediném řízení projednávat, či právo je starší. Pokud se tedy chce přihlašovatel dovolat svých starších práv, než těch, která jsou vůči němu uplatňována, musí je uplatnit v samostatném řízení. Z uvedeného dle orgánu rozhodujícího o rozkladu rovněž vyplývá bezpředmětnost názoru žalobce, že Úřad by měl jakékoli zapsané kolizní ochranné známky Společenství s mladším právem přednosti mající shodný či podobný dominantní prvek zamítnout nebo nepřiznat jim zápisnou ochranu na území České republiky.

K tvrzení žalobce, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně neodpovídá zásadám stanoveným ve správním řádu, orgán rozhodující o rozkladu poznamenal, že pokud jde o zásadu zakotvenou v § 2 odst. 4 správního řádu, dle které správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a nevznikaly nedůvodné rozdíly v skutkově shodných či podobných případech, neshledal orgán rozhodující o rozkladu v daném případě pochybení, neboť postup správního orgánu I. stupně byl v souladu s uvedeným zákonem. Pokud jde o zásadu tzv. materiální pravdy dle § 3 správního řádu, orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že Úřad zjistil skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a na základě těchto zjištění zamítl předmětnou přihlášku ochranné známky.

Žalobou ze dne 21.12.2009 podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně, a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě poukázal na to, že je vlastníkem řádně zapsaných národních ochranných známek s dřívějším právem přednosti, požívajících výlučné právo na území České republiky (slovní ochranná známka č. 206161 ve znění „SKYNET“, kombinovaná ochranná známka č. 220832 ve znění „SkyNet INTERNET SERVICE PROVIDER“, obrazová ochranná známka č. 254889 představující kompoziční obrazový prvek předchozí ochranné známky č. 220832, slovní ochranná známka č. 258808 ve znění „SKYNET, VAŠE BEZPEČNÁ KOMUNIKACE“). Tyto ochranné známky, které jsou charakterizovány dominantním upoutávacím a rozlišovacím význakem „SKYNET“, na území České republiky požívají ve vztahu k položkám výrobků a služeb, na něž se jich zápisná ochrana vztahuje, výlučné právo a od data vzniku jejich práva přednosti, zejména od data vzniku práva přednosti národní slovní ochranné známky č. 206161 ve znění „SKYNET“ daného datem jejího podání dne 11.04.1996, osvědčují, že pro vyznačené položky výrobků a služeb a položky výrobků a služeb jim zaměnitelně podobné má žalobce jedinečné výlučné právo tato svá řádně zapsaná označení podle zákona č. 441/2003 Sb., na území České republiky užívat při svých podnikatelských aktivitách.

Žalobce dále uvedl, že dne 19.4.2007 podal přihlášku kombinované ochranné známky „SKYNET“ zn. sp. O-447487, která byla zveřejněna dne 6.6.2007. Námitkami společnosti British Sky Broadcasting Group plc., byl uplatněn nárok ze slovní ochranné známky Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“, která byla přihlášena dne 6.9.2006 a zapsána dne 8.5.2008. Žalobce v bodě V. žaloby připustil, že jím přihlašované označení je podobné namítané ochranné známce a že je též dána shodnost a podobnost výrobků a služeb, pro které je namítaná známka zapsána, s výrobky a službami, pro které mělo být zapsáno přihlašované označení. Dále konstatoval, že přihlášce ochranné známky, jejíž zápis je nárokován cestou národní, či přihlášce ochranné známky, jejíž zápis je nárokován cestou mezinárodního zápisu, popřípadě přihlášce ochranné známky, jejíž zápis je nárokován cestou komunitární, se

v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., přisuzuje identické právní postavení. Pokud se týká typu ochranné známky z teritoriálního hlediska, zda tedy chce příslušný přihlašovatel usilovat o zápis svého přihlašovaného označení cestou národní, tedy přihláškou české národní přihlášky ochranné známky, či cestou mezinárodní, tedy přihláškou mezinárodní ochranné známky s určením státu Česká republika, popřípadě cestou komunitární, tedy přihláškou ochranné známky Společenství přiměřeně podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je jen a jen na svobodné strategické volbě jejího přihlašovatele, jaký typ přihlášky ochranné známky zvolí. V daném případě však byl ze strany namítajícího zvolen účelový postup, jež s ohledem na přístup žalovaného umožnil poškození práv žalobce. Namítající společnost British Sky Broadcasting Group plc, uplatňuje v dané věci své právo ze zapsané komunitární slovní ochranné známky ve znění „SKY NET“, č. 5298047, s právem přednosti od 6.09.2006. Namítající se mohl v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 441/2003 Sb., podle své svobodné vůle rozhodnout, o jaký typ ochranné známky, uvažováno z teritoriálního hlediska, bude v příslušných státech Evropské Unie usilovat. Z důvodů známých právě jen namítajícímu se britský podnikatelský subjekt rozhodl nárokovat zápisnou ochranu pro označení „SKY NET“ ve státech Evropské Unie, k nimž od 1.5.2004 náleží i Česká republika, formou jednoho podání, a to zřejmě výhradně cestou podání patřičně komunitární ochranné známky. Z tohoto postupu lze do jisté míry usuzovat na to, jaký strategický a účelový přístup tento zahraniční podnikatelský zvolil při nárokování si výlučných práv pro takovéto označení ve všech státech Evropské Unie. Dle žalobce je nepochybné, že v případě podání přihlášky ochranné známky ve znění „SKY NET“ pro území České republiky národní cestou či cestou podání přihlášky mezinárodní ochranné známky s teritoriálním určením pro Českou republiku by Úřad průmyslového vlastnictví takovéto označení vzhledem k existenci shora uvedených řádně zapsaných ochranných známek ve vlastnictví žalobce zamítl, resp. nepřiznal by mu zápisnou ochranu na území České republiky.

Protože žalobce jako vlastník národně zapsaných ochranných známek obsahujících dominantní upoutávací a rozlišovací znak ve znění „SKYNET“ má výlučné právo na území České republiky v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., jako jediný (tento znak) legitimně užívat, nikdo jiný, tedy ani zahraniční podnikatelský subjekt British Sky Broadcasting Group plc., jako vlastník namítané komunitární slovní ochranné známky ve znění „SKY NET“ s pozdějším datem přednosti, nemůže toto výlučné a jedinečné právo žalobce popřít či jinak zpochybnit.

Napadené rozhodnutí dle žalobce legitimizuje protiprávní stav porušování výlučných práv žalobce jakožto vlastníka výše uvedených národních ochranných známek. Místo aby svým právním aktem zajišťoval právní stabilitu soutěžitelů na trhu České republiky, uvádí správní orgán žalobce jako vlastníka dotčených národních ochranných známek do stavu právní labilita a upírá mu jeho nezadatelná práva, a to na základě shora uvedeného zjevně účelového postupu namítajícího.

Protože žaloba v rozporu s § 71 odst. 1 písm. d/ s.ř.s. neobsahovala žádné konkrétní žalobní body, z nichž by bylo patrné, z jakých skutkových a právních důvodů žalobce považuje napadené rozhodnutí za nezákonné, soud žalobce usnesením ze dne 29.1.2010 č.j. 9 Ca 430/2009 – 38 vyzval k doplnění žaloby. V doplnění žalobního návrhu ze dne 12.2.2010 žalobce namítl, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nerespektoval jeho přednostní právo ke slovní ochranné známce č. 206161 ve znění „SKYNET“, kombinované ochranné známce č. 220832 ve znění „SkyNet INTERNET SERVICES PROVIDER“, slovní ochranné známce č. 258808 ve znění „SKYNET, VAŠE BEZPEČNÁ KOMUNIKACE“, které „způsobují právo přednosti ve vztahu k dominantnímu rozlišovacímu prvku „SKYNET“ ve

prospěch mladší ochranné známce společenství společnosti British Sky Broadcasting Group plc.“

Žalovaný dle názoru žalobce nepřipustně omezil dokazování pouze na posouzení konkurence přihlášky kombinované ochranné známky žalobce ze dne 19.4.2007 a namítané ochranné známky Společenství a zcela pominul známkovou řadu žalobce se starším právem přednosti tak, jak je uvedena výše.

Skutečnost, že řízení o jednotlivých známkách jsou samostatnými řízeními, nic nemění na povinnosti žalovaného respektovat veřejný zájem na právní stabilitě a důvodném očekávání žalobce, že je oprávněn svoji ochrannou známku nejen užívat, ale i graficky rozvíjet svoji známkovou řadu, když toto právo žalobce bylo rozhodnutím žalovaného porušeno. Svoji nečinností žalovaný připouští a schvaluje účelový postup třetích osob zasahující do práv subjektů využívajících ochranu národních ochranných známek a de facto umožňuje obcházení práva přednosti národních ochranných známek.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že nesouhlasí s tvrzením žalobce, že lze dovodit špatný úmysl namítajícího, který si přihlásil komunitární cestou ochrannou známku stejného znění, jako má žalobce a tímto „účelovým“ postupem chtěl poškodit práva žalobce. Uvedené tvrzení žalovaný považuje za účelové a neprokazatelné. Je právem každého přihlašovatele zvolit si, zda chce určité označení chránit národní, mezinárodní či komunitární cestou. Skutečnost, že si přihlašovatel zvolí jednu z těchto variant či jejich kombinaci, je zcela v souladu s právními předpisy a nelze na základě toho jakkoli usuzovat na jeho dobrou či nedobrou víru. Rovněž je třeba uvést, že vzhledem k teritoriálnímu rozsahu podnikatelských aktivit namítajícího se jeví volba komunitární ochrany jako nejefektivnější a logická, nikoliv účelově škodící jinému subjektu. Z uvedeného jednání namítajícího též nelze dovodit, že nadnárodní všeobecně známý podnikatelský subjekt chtěl cíleně těžit z pověsti z mezinárodního hlediska nepoměrně menšího a méně známého obchodního subjektu. Pokud měl žalobce odůvodněný dojem, že přihláška ochranné známky Společenství namítajícího zasahuje do jeho práv, bylo možné podat proti této přihlášce námitky, případně návrh na prohlášení již zapsané ochranné známky Společenství za neplatnou.

Žalovaný nesouhlasí ani s názorem žalobce, že vzhledem k tomu, že je výlučným vlastníkem označení s dominantním slovním prvkem ve znění „SKYNET“ pro území České republiky, je nutné odmítnout ochranu jakékoli ochranné známce jiného vlastníka s mladším právem přednosti obsahující slovní prvek ve znění „SKYNET“. Z ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., jednoznačně vyplývá, že na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Protože namítaná ochranná známka je platně zapsána v tomto rejstříku, není možné ji odmítnout ochranu a není možné odepřít jejímu vlastníku právo podat námitky proti zápisu jiného označení s mladším právem přednosti. Jak bylo již uvedeno výše, žalobce měl možnost podat námitky proti zápisu namítaného označení, příp. má možnost podat návrh na prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky. Dokud však bude namítané označení zapsáno v rejstříku jakožto ochranná známka Společenství, bude mít její vlastník právo podávat námitky proti zápisu jiných označení, která by mohla zasahovat do jeho práv.

Žalobce má jako kdokoli jiný právo podat přihlášku označení, ale toto právo nelze ztotožňovat s právem na zápis přihlášeného označení. Proti zápisu přihlašovaného označení byly podány námitky, jež splnily podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. a) zákona

č. 441/2003 Sb. Aby byla naplněna litera zákona, musela být přihláška předmětného označení zamítnuta.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k věci samé uvedla, že souhlasí se stanoviskem žalovaného, že otázka existence starších práv žalobce k jeho ochranným známkám není pro řízení o námitkách proti zápisu přihlášky napadené ochranné známky relevantní. V rámci řízení o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky jsou stěžejními otázkami otázka priority namítané ochranné známky ve vztahu k napadené ochranné známce, dále pak otázka podobnosti dotčených ochranných známek a podobnosti příslušného zboží a služeb a z toho vyplývající závěr ohledně pravděpodobnosti záměny na straně spotřebitelské veřejnosti. Žalovaný se veškerými zákonnými podmínkami relevantními pro rozhodnutí o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách řádně zabýval. V rámci řízení o námitkách proti zápisu přihlášky ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., není možné rozhodnout o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky, stejně jako není možné zamítnout námitky na základě existence jiných ochranných známek, které patří vlastníku napadené ochranné známky. Pokud jde o žalobní námitku vytykající správnímu orgánu, že omezil provádění důkazů jen na přezkoumání kolize mezi přihláškou ochranné známky žalobce a ochrannou známkou namítajícího (tj. osoby zúčastněné na řízení) a zcela přehlédl známkovou řadu žalobce požívající dřívější právo přednosti, osoba zúčastněná na řízení je toho názoru, že žalovaný výslovně vzal na vědomí existenci starších práv žalobce k jeho ochranným známkám a uvedl důvody, proč existence těchto starších práv nemůže být v rámci předmětného správního řízení brána v potaz. Proto nelze tvrdit, že se žalovaný nezabýval předloženými důkazy ve vztahu ke starším právům žalobce k jeho ochranným známkám.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 2 zákona č. 441/2003 Sb., na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou

a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") (dále jen "národní ochranné známky"),

b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě¹) (dále jen "mezinárodní ochranné známky"),

c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství (dále jen "nařízení Rady") (dále jen "ochranné známky Společenství"),

d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen "všeobecně známé známky") ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen "Pařížská úmluva") a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.

Podle § 3 písm. a/ bodu 3 zákona č. 441/2003 Sb., se starší ochrannou známkou s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti (§ 20) pro účely tohoto zákona rozumí zapsaná, má-li dřívější datum podání, ochranná známka Společenství.

Podle § 7 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb., se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.

Soud o věci uvažil takto:

Skutečnost, že žalobce je vlastníkem několika národních ochranných známek obsahujících slovní prvek „SKYNET“, které jsou ve vztahu k namítané ochranné známce známkami staršími, není mezi účastníky řízení sporná. Práva žalobce k těmto jeho ochranným známkám však nebyla napadeným rozhodnutím nijak dotčena či zkrácena, a žalobci tak nic nebrání, aby tyto své ochranné známky nadále jako výlučný vlastník užíval při své podnikatelské činnosti. Napadeným rozhodnutím nebyla řešena kolize mezi namítanou ochrannou známkou Společenství a žalobcovými zapsanými národními ochrannými známkami, ale kolize mezi namítanou ochrannou známkou Společenství a žalobcem nově přihlašovaným označením. Právě a pouze to je podstatou námitkového řízení, v němž je posuzována důvodnost námitek uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb.

Protože řešení případného střetu mezi již zapsanými národními ochrannými známkami žalobce obsahujícími slovní prvek „SKYNET“, z nichž žalobce dovozuje své „právo přednosti ve vztahu k dominantnímu rozlišovacímu prvku „SKYNET“, a namítanou ochrannou známkou Společenství není a nemůže být předmětem námitkového řízení, žalovaný nepochybil, když k existenci těchto ochranných známek žalobce při rozhodování v dané věci nepřihlížel. Žalobní námitka vytykající žalovanému, že nepřipustně omezil dokazování pouze na posouzení konkurence přihlašovaného označení a namítané ochranné známky Společenství a zcela pominul známkovou řádu žalobce se starším právem přednosti, je tudíž nedůvodná.

Jak zcela jednoznačně vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb., přihlašované označení *nemůže být zapsáno* do rejstříku ochranných známek, uplatní-li proti zápisu přihlašovaného označení u Úřadu námítka vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny obou těchto označení na straně veřejnosti. Dílce citovaného zákonného ustanovení byla v projednávané věci naplněna. Poté, co žalobce podal dne 19.4.2007 přihlášku kombinované ochranné známky „SKYNET“, uplatnila proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek u Úřadu námítka společnost British Sky Broadcasting Group plc., jakožto vlastník starší slovní ochranné známky Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“. Soud na tomto místě považuje za potřebné zdůraznit, že ochranné známky Společenství požívají dle zákona č. 441/2003 Sb., naprosto shodné ochrany jako národní ochranné známky (viz § 2 a § 3 písm. a/ bod 3 cit. zákona). Jmenovaná zahraniční společnost byla tedy oprávněna uplatnit u Úřadu námítka proti zápisu žalobcem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, pokud měla za to, že přihlašované označení nepřipustně zasahuje do jejích práv ke starší slovní ochranné známce Společenství č. 5298047 tím, že vzhledem k podobnosti obou označení a shodnosti nebo podobnosti přihlašovaných výrobků či služeb existuje pravděpodobnost jejich záměny na straně veřejnosti.

Žalovaný v průběhu námitkového řízení zjistil, že žalobcem přihlašované označení je skutečně podobné namítané ochranné známce a zároveň byla zjištěna i shodnost či podobnost přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami zapsanými v seznamu namítané ochranné známky. Nutno dodat, že proti těmto zjištěním správního orgánu žalobce v podané žalobě nevznesl jedinou žalobní námitku; naopak v bodě V. žaloby jejich správnost výslovně potvrdil. Na základě těchto zjištění žalovaný právem dovodil, že existuje pravděpodobnost záměny či asociace obou označení na straně veřejnosti a že zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího k jeho slovní ochranné známce Společenství č. 5298047. Námitky proti zápisu přihlašovaného označení uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., tak Úřad shledal důvodnými, a proto rozhodl o zamítnutí žalobcovy přihlášky kombinované ochranné známky „SKYNET“.

Jak již bylo soudem uvedeno shora, podstatou řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., je výlučně posouzení střetu mezi přihlašovaným označením a starší namítanou ochrannou známkou, která patří subjektu, jenž námitky u Úřadu podal. V námitkovém řízení proto nelze jakkoliv přihlížet k jiným ochranným známkám ve vlastnictví přihlašovatele, neboť ty nemohou nikterak ovlivnit závěr Úřadu o existenci či neexistenci pravděpodobnosti záměny *mezi přihlašovaným označením a namítanou starší ochrannou známkou* na straně veřejnosti. Uvedené lze vyjádřit rovněž tak, že v námitkovém řízení je poskytována ochrana právu přednosti namítané starší ochranné známky patřící subjektu, který námitky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., podal, nikoliv ochrana právu přednosti jiných ochranných známek přihlašovatele, o něž se v námitkovém řízení vůbec nejedná.

Právo žalobce rozvíjet svou známkovou řadu není neomezené. Přihláškami nových označení žalobce (ani nikdo jiný) nemůže zasahovat do existujících práv třetích osob k již zapsaným starším ochranným známkám, za které je podle § 3 písm. a/ bodu 3 zákona č. 441/2003 Sb., nutno považovat i starší ochranné známky Společenství.

V souzené věci je nesporné, že společnost British Sky Broadcasting Group plc., byla v době podání námitek vlastníkem starší slovní ochranné známky Společenství č. 5298047 ve znění „SKY NET“ (nyní je jejím vlastníkem osoba zúčastněná na řízení). Jmenovaná společnost byla, stejně jako kterýkoliv jiný subjekt, oprávněna podat přihlášku namítané ochranné známky komunitární cestou prostřednictvím OHIM, a pokud tak učinila a dosáhla zápisu namítané ochranné známky do rejstříku vedeného OHIM, nelze v tomto postupu spatřovat jakoukoliv účelovost či snahu poškodit žalobce na jeho právech.

Jak žalovaný přiléhavě poznamenal v odůvodnění napadeného rozhodnutí, má-li žalobce za to, že namítaná ochranná známka protiprávně zasahuje do jeho práv ke starším národním ochranným známkám, musí se domáhat ochrany svých práv podáním námitek proti namítané ochranné známce, resp. návrhem na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou. Musí tak ovšem učinit v samostatném řízení, neboť, jak již bylo opakovaně uvedeno shora, účelem a smyslem námitkového řízení není poskytování ochrany již zapsaným ochranným známkám přihlašovatele nového označení.

Lze shrnout, že poté, co žalovaný na základě posouzení přihlašovaného označení a namítané ochranné známky dospěl k (žalobcem nezpochybněnému) závěru, že vzhledem k podobnosti obou označení a shodnosti či podobnosti přihlašovaných výrobků a služeb s výrobky a službami zapsanými v seznamu namítané ochranné známky existuje

pravděpodobnost záměny obou označení na straně veřejnosti, *postupoval zcela v souladu se zákonem* (§ 7 odst. 1 písm. a/ zákona č. 441/2003 Sb.), když žalobcovu přihlášku kombinované ochranné známky „SKYNET“ na základě podaných námitek zamítl.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji 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 s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný nevyjádřil do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

Podle ust. § 60 odst. 5 s.ř.s. má osoba zúčastněná na řízení právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných jí může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku 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 dvou 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 11. července 2013

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Markéta Matznerová, DiS.