



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Ing. J. P.**, zastoupen JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem v Praze 4, Na Pankráci 11/449, **za účasti:** Mlýn Vodička s.r.o., IČ: 251 17 335, se sídlem Sedlčany, K Cihelně 383, zastoupen Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem v Příbrami, Balbínova 384, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-455850/70926/2008/ÚPV ze dne 26. 2. 2010,

t a k t o:

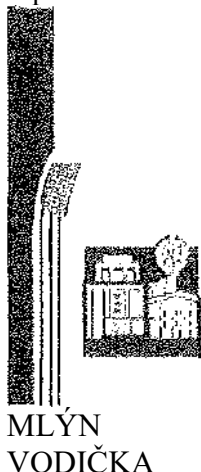
I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2010 č. j. O - 455850/70926/2008/ÚPV se z r u š u j e a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je p o v i n e n zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.9220 Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Jakuba Vozába, advokáta, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

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

Barevné kombinované označení zn. sp. O-455850



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

Dne 5. 6. 2008 žalobce proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek podal námitky podle § 7 odst. 1 písm. i), j), k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Odkazoval mj. na přihlášku kombinované ochranné známky sp. zn. O-453288 s právem přednosti od 31. 10. 2007 ve znění „Sedlčanská mouka“ – přihlašovatel Pejšův mlýn spol. s r.o., Sedlčany.

Na podporu svých tvrzení namítající předložil následující dokumenty:

- kopii usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. 8. 1999, a to ve věci projednání dědictví, z kterého vyplývá, že namítající je jedním ze dvou dědiců po panu B. P., Praha, a to rovným dílem; kopii katastrální mapy týkající se obilního síla Lhotka, o názvu Podélný řez v ose obvodní cesty (mapu vyhotovil dne 24.1.1952 národní podnik Československé stavební závody n.p. Stavoprojekt, Krajský architektonický ateliér Praha);
- kopii dohody o vydání věci ze dne 22. 10. 1991, uzavřené mezi státním podnikem Mlýnský průmysl Čerčany, s. p., Čerčany, a panem B. P., Praha;
- kopii katastrální mapy nemovitostí ze dne 12. 4. 2006, jejichž spoluvlastníkem je namítající;
- výpis z katastru nemovitostí k datu 18. 10. 2007, k nimž mají vlastnické právo namítající a paní L. P.;
- stránku s kopií fotografie budovy mlýna v Sedlčanech (na budově je nápis „MLÝN SEDLČANY“);
- dvě čestná prohlášení ze dne 23. 5. 2008, ve kterých namítající, respektive ve druhém on I paní L. P., prohlašují, že nedali Ing. V. V., ani nikomu jinému,

ústní ani písemný souhlas používat kdekoli grafické vyobrazení mlýna v Sedlčanech, kterého jsou vlastníky;

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

Následně dne 12. 9. 2008 shora uvedenou přihlášku barevné kombinované ochranné známky převedla přihlašovatelka Ing. V. V. na společnost Mlýn Vodička s.r.o., se sídlem Mirotice 55, okr. Písek. Posléze společnost dne 27. 2. 2010 změnila sídlo na adresu Sedlčany, K cihelně 383.

Dne 30. 10. 2008 správní orgán prvního stupně vydal rozhodnutí o zamítnutí námitek uplatněných podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) a k) zákona o ochranných známkách proti zápisu přihlašovaného barevného kombinovaného označení ve znění „MLÝN VODIČKA“ do rejstříku ochranných známek s tím, že obrazový prvek přihlašovaného označení, o kterém namítající tvrdí, že zasahuje do jeho autorských práv, nelze ztotožnit s namítaným architektonickým dílem, a že tímto obrazovým prvkem nemůže být uvedené autorské dílo dotčeno. Námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona zamítnul s tím, že namítajícímu se nepodařilo prokázat nedobrou víru přihlašovatele v době podání napadené přihlášky ochranné známky. Dále bylo konstatováno, že namítající v závěru svého podání uvedl rovněž ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 441/2003 Sb., nicméně neuvedl předmět průmyslového vlastnictví, který by měl být napadeným označením dotčen, a proto byla tato námitka shledána neoprávněnou.

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

Vzhledem k uvedenému namítající závěrem navrhl, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, že námitkám se vyhovuje a předmětná přihláška se zamítá v celém rozsahu.

Přihlašovatel napadeného ochranné známky ve svém vyjádření uváděl, že namítající je sice vlastníkem mlýna, ve kterém dříve působil na základě nájemní smlouvy přihlašovatel, nicméně namítající nikdy mlynářství neprovozoval, ale pouze pronajímal mlýn, a že běžným spotřebitelům není známa skutečná budova Pejšova mlýna, a zobrazení mlýna tak, jak jej obsahuje přihlašované označení, si běžní spotřebitelé spojí s přihlašovatelem, neboť toto vyobrazení přihlašovatel, respektive před jeho vznikem rodina Vodičkových, užívá ve spojení s označením „Sedlčanská mouka“ již 17 let. Zvláštní způsob zobrazení běžné stavby mlýna, které je obsaženo v přihlašovaném označení, získalo dle názoru přihlašovatele rozlišující schopnost pro výrobky přihlašovatele. Jednání v nedobré víře přisuzuje přihlašovatel právě namítajícímu, který se podle jeho názoru snaží těžit z dobrého jména výrobků přihlašovatele. Vyobrazení budovy v přihlašovaném označení neidentifikuje jednoznačně právě Pejšův mlýn, tedy nemovitost namítajícího, který není architektonickým unikátem, ale odpovídá budovám různých mlýnů.

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

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

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

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

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

Tuto námitku žalovaný odmítl s tím, že z vyjádření obou účastníků řízení je zřejmé, že přihlašovatel provozoval svou činnost po určitou dobu v tzv. Pejšově mlýně, nemovitosti namítajícího, jako nájemce. Přihlašovatel v rámci vyjádření k námitkám odkázal na dokumenty, jež předložil v řízení o námitkách proti přihlášce ochranné známky zn. sp. O-453289, kterými prokazoval užívání označení obsahující vyobrazení budovy shodné s vyobrazením v přihlašovaném označení. Jedná se zejména o kopie kupních smluv, faktur a dodacích listů, kde dodavatelem je jednatel

příhlašovatele, nabídkové letáky a doklady o nákupu obalů jednatelům přihlašovatele, na nichž je rovněž uvedeno zobrazení budovy shodné se zobrazením v přihlašovaném označení. Doklady jsou z let 2000-2007. Z těchto dokumentů vyplývá, že přihlašovatel, resp. jeho jednatel, užíval. Označení obsahující vyobrazení budov shodné s vyobrazením obsaženým v přihlašovaném označení již od roku 2000.

Totéž bylo konstatováno v již pravomocném rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 10. 2008 ve věci námitek proti zápisu kombinovaného označení „Sedlčanská mouka“ zn. sp. O-453289 do rejstříku ochranných známek, kde byl namítající rovněž účastníkem řízení. Z uvedeného vyplývá, že přihlašovatel se podáním napadené přihlášky ochranné známky pravděpodobně snažil pouze formálně ochránit označení, které již v obchodním styku užíval (respektive jej užíval jednatel přihlašovatele, přičemž odvolací orgán má za to, že tato skutečnost je pro účely určení případné zlé víry přihlašovatele nerozhodná) cca 7 let před podáním této přihlášky ochranné známky, a které si na základě tohoto užívání v obchodním styku běžní spotřebitelé nyní se jménem Vodička spojují. Dokumenty, které předložil namítající s cílem prokázat nedobrou víru přihlašovatele při podání přihlášky, osvědčují zejména, že namítající je spoluvlastníkem předmětné nemovitosti, dále že J. V. měl v určitém období jako místo podnikání v živnostenském rejstříku uvedeny různé ulice v Sedlčanech, a že přihlašovatel i namítající jsou vedeni jako členové svazu průmyslových mlýnů České republiky, ovšem neprokazují nedobrou víru přihlašovatele.

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

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

by mohl přihlašovatel bránit užívání grafického vyobrazení (předmětu duševního vlastnictví) provozovny, přičemž mu tato nemovitost nepatří.

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

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že vedlejší účastník získal výlučné právo užívání vyobrazení žalobcova vlastního mlýna, když přihláška společnosti žalobce Pejšův mlýn Sedlčany s.r.o. zn. sp. O-453288 obsahující vyobrazení jeho Sedlčanského/Pejšova mlýna byla následně zamítnuta z důvodu podobnosti s vyobrazením mlýna v rámci napadení přihlášky vedlejším účastníkem

Namítal porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. i) a k) zákona o ochranných známkách.

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

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření k žalobě doručeném soudu dne 18. 8. 2010 mj. uváděla, že přihlašovatel a jeho rodina od roku 1991 podnikají v oblasti mlynářství a prodeje obilných výrobků, a že J. P. nikdy mlynářství neprovozoval, nikdy nepodnikal v oblasti mlynářství ani obilných výrobků, ale pouze mlýn pronajímal. Tvrdila, že toto vyobrazení budovy mlýna způsobem, jakým je přihlašováno, odpovídá budovám vícero mlýnů, a že toto vyobrazení užíval přihlašovatel již více než dva roky před přihláškou.

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

Soud ve věci nařídil jednání, které se konalo dne 9. 4. 2013, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze věc posoudil takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 75 soudního řádu správního a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 1.4.1997 byla zapsána Sedlčanská zemědělská, s.r.o., IČ: 251 17 335, která dne 26.4.2002 změnila název na Mirotická mlynářská s.r.o., posléze dne 7.2.2007 na Mlýn Vodička s.r.o. Jako předmět podnikání měla od svého vzniku, tj. dne 1.4.1997 do 1.9.2011 zapsána mj. zemědělská prvovýroba, ode dne 1.9.2011 je zapsáno i mlynářství. Jediným společníkem je ode dne 8.1.2010 Ing. V. V., resp. S.

Z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vzal soud za prokázané, že dne 29.1.2005 byla zapsána Pejšův mlýn Sedlčany spol. s r.o., IČ: 272 03 603. Jako předmět podnikání má od svého vzniku, tj. dne 29.1.2005 zapsáno mj. mlynářství. Jediným společníkem je od vzniku, tj. dne 29.1.2005 Ing. J. P.

Podle § 7 odst. 1 písm. i), j), k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu

i) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno,

k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

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

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

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

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 1 As 3/2008-195 při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítatele, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Současně je třeba přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Domáhat se ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách, resp. čl. 6 septies Pařížské úmluvy, může i právní nástupce vlastníka ochranné známky; podmínky poskytnutí této ochrany se však posuzují ke dni podání přihlášky ochranné známky zástupcem, zprostředkovatelem či obstaravatelem tohoto vlastníka.

Prisvědčil-li žalovaný správní orgán osobě zúčastněné ohledně její přihlášky barevné kombinované ochranné známky, jejíž obrazový prvek přihlašovaného označení nápadně připomíná, resp. představuje napodobeninu Pejšova mlýna v Sedlčanech, musel Městský soud v Praze dospět k závěru o nedostatečném posouzení závěru o nezákonnosti námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, a to právě v intencích citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 3/2008-195. Tato žalobní námitka je tedy důvodná.

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

Pokud tuto námitku žalovaný odmítnul s tím, že přihlašovatel provozoval svou činnost po určitou dobu v tzv. Pejšově mlýně, nemovitosti namítajícího, jako nájemce. Přihlašovatel

měl prokazovat užívání označení obsahující vyobrazení budovy shodné s vyobrazením v přihlašovaném označení doklady z let 2000-2007, z nichž má vyplývat, že přihlašovatel, resp. jeho jednatel, užíval označení obsahující vyobrazení budov shodné s vyobrazením obsaženým v přihlašovaném označení již od roku 2000. Nicméně ze správního spisu, jakož i obchodního rejstříku, je nesporné, že bývalý nájemce Pejšova mlýna Josef Vodička není identickým subjektem s přihlašovatelkou Ing. V. V., resp. se společností Mlýn Vodička. Závěry žalovaného tedy nemají oporu ve spisovém materiálu.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že přihlašovatelka Ing. V. V., resp. společnost Mlýn Vodička, nikdy nezapsané označení podobné zobrazení v napadené ochranné známce před podáním přihlášky v obchodním styku neužívaly. Závěr žalovaného, „že přihlašovatel se podáním napadené přihlášky ochranné známky pravděpodobně snažil pouze formálně ochránit označení, které již v obchodním styku užíval (resp. jej užíval jednatel přihlašovatele, přičemž odvolací orgán má za to, že tato skutečnost je pro účely určení případné zlé víry přihlašovatele nerozhodná) cca sedm let před podáním této přihlášky ochranné známky, a které si na základě tohoto užívání v obchodním styku běžní spotřebitelé nyní se jménem Vodička spojují“, tedy nemá oporu ve spisovém materiálu.

Ze správního spisu je nesporné, že přihlašovatelka Ing. V. V., resp. společnost Mlýn Vodička jsou jinými subjekty než J. V., bývalý nájemce Pejšova mlýna, který v něm vyráběl mouku a užíval při označování svých výrobků obaly s označením obsahujícím vyobrazení budov shodných s vyobrazením obsaženým v přihlašované ochranné známce.

Petr Tégl ve své práci¹ 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 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.² Osnova připravovaného českého občanského zákoníku hodlá podržet pojem dobré víry pouze pro subjektivní podobu

¹ 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

² Tégl, Petr: tamtéž

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“).³

Podle čl. 6 septies 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 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.

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

Městský soud v Praze s ohledem na shora uvedené skutečnosti 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.

³ 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.

Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobce měl ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za dva úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby, a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 a 300 Kč. Dále potom jeden úkon podle nové právní úpravy od 1. 1. 2013, tj. účast při jednání a 3.100 Kč a 1x režijní paušál a 300 Kč, tedy celkem 11.922 Kč včetně DPH ve výši 21%.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 9. dubna 2013

**JUDr. Slavomír Novák
předseda senátu**