



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **ATEMI s.r.o.**, se sídlem Praha 6, Velvarská 1626/45, IČ: 25610864, zast. JUDr. Matějem Sedláčkem, patentovým zástupcem se sídlem Praha 4, Ke Kateřinkám 1393, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Mariah Media Inc., se sídlem 400 Market Street, Santa Fe, New Mexico 87501, USA, zast. Mgr. Janou Traplovou, advokátkou se sídlem Praha 7, Přístavní 24, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23.10.2009, zn. sp. O-199527, č.j. O-199527/55561/2007/ÚPV

t a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 23.10.2009 č.j. O-199527/55561/2007/ÚPV se ve výroku I. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 14.826,- Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Matěje Sedláčka, patentového zástupce.**
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 15.8.2007 č.j. 48906/2006 (dále jen „rozhodnutí správního orgánu I. stupně“) zamítl návrh společnosti Mariah Media Inc., na prohlášení slovní ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“, jejímž vlastníkem je žalobce, za neplatnou, podaný podle § 32 odst. 1 a 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOZ“).

Na základě rozkladu podaného společností Mariah Media Inc., předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) změnil podle § 90 odst. 1 písm. c/ správního řádu rozhodnutí správního orgánu I. stupně takto:

- I. Slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ se podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje za neplatnou.
- II. Návrh na prohlášení ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, se zamítá.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že v podání doručeném Úřadu dne 9.8.2006 se navrhovatel (tj. společnost Mariah Media Inc.) domáhal prohlášení ochranné známky č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ za neplatnou na základě ustanovení § 32 odst. 3 ZOZ ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) tohoto zákona a dle ustanovení § 32 odst. 1 téhož zákona bez vyznačení konkrétního důvodu. V návrhu zejména uvedl, že je majitelem těchto ochranných známek Společenství: slovní ochranné známky č. 264366 ve znění „OUTSIDE“, obrazové ochranné známky č. 597203 ve znění „OUTSIDE“ a slovní ochranné známky č. 3531118 ve znění „OUTSIDE“, které jsou tvořeny stejným slovním prvkem jako napadená ochranná známka a jsou zapsány pro „časopisy, knihy a jiné publikace“ zařazené do třídy 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Navrhovatel nesouhlasí s tím, že za prioritu ochranných známek Společenství se považuje až datum vstupu České republiky do Evropské Unie, neboť toto nemá žádné zákonné odůvodnění. Z jeho pohledu je vlastníkem starších ochranných známek s ochranou na území České republiky, které jsou shodné s napadenou ochrannou známkou a jsou zapsané pro shodné a podobné výrobky zařazené ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Z tohoto důvodu by podle něj měla být napadená ochranná známka prohlášena za neplatnou. Navrhovatel dále uvedl, že užíval označení „OUTSIDE“ v České republice pro časopis tohoto označení již od roku 1997, a to pro anglickou verzi časopisu, který byl na území České republiky distribuován společností CZ Press spol. s r.o., což doložil prohlášením této společnosti a fakturami z července 2003, které prokazují distribuci časopisu na území ČR ještě před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Upozornil rovněž na zmínky o americkém časopise „OUTSIDE“ v ČR, což dokazují články z časopisu Týden a Outdoor. Z výše uvedených důvodů se podle navrhovatele může spotřebitel domnívat, že časopis označený napadenou ochrannou známkou pochází ze stejného zdroje, nebo že navrhovatel poskytl vlastníkovvi napadené ochranné známky licenci. Navrhovatel dále konstatoval, že časopis navrhovatele „OUTSIDE“ je v ČR prodáván již od roku 1997, vydávání časopisů je jeho hlavní aktivitou a ve vydavatelských kruzích je dobře znám a má dobrou pověst, čehož si musel být vědom i majitel napadené ochranné známky, který využil stavu, že navrhovatel měl ochranné známky Společenství a shodnou známku si přihlásil na území ČR. Způsob vyobrazení označení „OUTSIDE“ na časopise vlastníka napadené ochranné známky je shodný s vyobrazením, které na časopise využívá navrhovatel. Z výše uvedených důvodů se navrhovatel domnívá, že vlastník ochranné známky v době přihlašování napadené ochranné známky jednal ve špatné víře.

Dne 15.8.2007 správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou s odůvodněním, že návrh podaný podle

§ 32 odst. 3 s odvoláním na § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) ZOZ a dále podle ustanovení § 32 odst. 1 téhož zákona bez vyznačení konkrétního právního důvodu byl shledán jako neoprávněný, neboť v případě důvodu neplatnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 6 ZOZ se v případě namítaných ochranných známek Společenství nejedná o starší ochranné známky platné na území České republiky. Pokud se týká návrhu podaného s odvoláním na ustanovení § 7 odst. g) ZOZ, pak správní orgán I. stupně konstatoval, že předložené důkazní listiny neprokázaly užívání namítaných označení ve větším než místním dosahu. Dále nebylo správním orgánem I. stupně shledáno, že by vlastník napadené ochranné známky jednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky v nedobré víře, neboť v té době byla vlastníkem napadené ochranné známky jiná osoba a následky jednání v nedobré víře má nést přihlašovatel. Dále bylo konstatováno, že je pravděpodobné, že původní přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky „OUTSIDE“ pro přihlašované výrobky ve třídě 16 zcela náhodně, aniž by věděl o existenci namítaných označení. Na základě těchto skutečností byl správním orgánem I. stupně shledán návrh na neplatnost podaný s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ jako nedůvodný.

Proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal navrhovatel rozklad, ve kterém zejména uvedl, že není správný názor správního orgánu, že namítané ochranné známky Společenství nelze namítat proti napadené ochranné známce jako známky prioritně starší a lze je namítat až vůči přihláškám národních ochranných známek, které byly podány po datu přistoupení České republiky do EU, tj. po 1.5.2004. Článek 142 a) nařízení ES č. 40/1994 o ochranné známce Společenství dle navrhovatele neobsahuje žádné přechodné ustanovení týkající se přiznání takovéto priority a neřeší situaci, kdy právo přednosti registrované ochranné známky Společenství předchází dni přístupu ve vztahu k národní přihlášce za situace, kdy řízení o této národní přihlášce nebylo ukončeno před 1.5.2004. Co se týče návrhu podaného s odvoláním na ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, navrhovatel v rozkladu uvedl, že okruh jeho čtenářů je omezen tím, že časopis OUTSIDE je v České republice vydáván a distribuován v anglickém jazyce. Přístup k jeho časopisu je možný též v elektronické podobě. Omezení prokazování působení časopisu na trhu pouze prostřednictvím faktur coby důkazů vnímá navrhovatel jako přežitek. Jako doklad o dostatečném užívání označení „OUTSIDE“ dle navrhovatele svědčí affidavit, tj. prohlášení viceprezidentky pro rozvoj podnikání navrhovatele a dále také webové stránky www.outsideonline.com, kde je možnost prohlédnout si i archivovaná čísla. Navrhovatel v rozkladu rovněž nesouhlasil se závěrem správního orgánu I. stupně, že vlastník napadené ochranné známky coby přihlašovatel jednal při podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře. V řízení vystupovali přihlašovatelé dva - prvním byl původní vlastník, Bc. D. W., jehož právním nástupcem se stal současný vlastník napadené ochranné známky (žalobce). K převodu došlo v době od zveřejnění přihlášky do jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. Dle názoru navrhovatele nemohl přihlašovatel již v době podání přihlášky napadené ochranné známky jednat v dobré víře, neboť se v rámci své profese cestovatele a fotografa musel setkat s časopisem navrhovatele. Toto tvrzení podporuje i fakt, že na existenci namítaných ochranných známek upozornil přihlašovatel v řízení o přihlášce, a je tedy zjevné, že o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“ musel vědět. Současný vlastník napadené ochranné známky se měl dozvědět o existenci ochranných známek navrhovatele od přihlašovatele.

Žalobce ve vyjádření k rozkladu označil rozhodnutí správního orgánu I. stupně za správné. Dle jeho názoru je nutno čl. 142 a) nařízení ES č. 40/1994 o ochranné známce Společenství vykládat pouze tak, že ochranné známky Společenství lze namítat až od data vstupu České republiky do Evropské unie. Co se týče argumentace navrhovatele ohledně

ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ, žalobce shledává prodej 4 kusů časopisu navrhovatele s označením „OUTSIDE“ v České republice jako nedostatečný. Žalobce úspěšně vydával svůj časopis s označením „OUTSIDE“ s nákladem 15000 kusů 4 x ročně, a proto tvrzení navrhovatele o specifickém zaměření časopisu a úzkém zaměření čtenářů považuje za účelové. Ačkoliv se navrhovatel odvolává na čtenáře elektronické publikace časopisu „OUTSIDE“, nepředložil jediný důkaz o existenci takových čtenářů a ani žádný důkaz existence elektronické publikace. Pokud odkazuje na zahraniční webové stránky, nelze to považovat za důkaz užívání namítaného označení na území České republiky. Důkazy, které navrhovatel předložil společně s rozkladem, nelze dle žalobce s ohledem na koncentraci řízení akceptovat. Co se týká návrhu na neplatnost ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, žalobce uvedl, že se v žádné fázi přihlašování neprokázalo, že by původní nebo současný vlastník napadené ochranné známky nejednali v dobré víře. Žalobce se jako vlastník napadené ochranné známky o existenci časopisu navrhovatele dozvěděl až v okamžiku sporu s navrhovatelem. Ačkoliv mají časopis navrhovatele a časopis žalobce určité společné rysy, mají i značné množství odlišností. Závěrem žalobce uvedl, že vzhledem k tomu, že stávající situace není ani v jeho zájmu, rozhodl se po ukončení sporů design časopisu upravit tak, aby nemohlo dojít k potenciální záměně.

Dne 23.11.2007 bylo Úřadu doručeno doplnění rozkladu, v rámci kterého navrhovatel předložil další doklady s tím, že firma CZ PRESS s.r.o., která distribuovala časopis „OUTSIDE“, byla v roce 2002 postižena povodněmi, a proto bylo obtížné získat doklady vztahující se k distribuci časopisu „OUTSIDE“ před rokem 2002.

Žalobce doplnil vyjádření k rozkladu dne 29.11.2007 a předložil rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 41 Cm 254/2006, kterým byla zamítnuta žaloba s návrhem, aby žalobce byl povinen zdržet se prodeje, distribuce, nabídky, reklamy a propagace časopisu s označením „OUTSIDE“ a aby byl uznán povinným požádat o změnu registrace subjektu držitele internetové domény druhého stupně „outsider.cz“ pod doménou nejvyššího stupně „cz“ tak, aby jako držitel domény „outsider.cz“ byl namísto něj zapsán navrhovatel.

Ve vyjádření k doplnění rozkladu ze dne 23.11.2007 žalobce uvádí, že k důkazům, které navrhovatel Úřadu předložil dne 23.11.2007, by nemělo být s ohledem na ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu přihlíženo, neboť je zřejmé, že předložené důkazy mohl navrhovatel dodat již v rámci prvního stupně řízení, a s ohledem na koncentraci řízení by na ně v rámci řízení o rozkladu neměl být brán zřetel.

Navrhovatel přiložil dne 1.9.2008 k rozkladu další dokumenty, které mají potvrdit, že původní přihlašovatel napadené ochranné známky nejednal v době podání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře.

Orgán rozhodující o rozkladu následně v odůvodnění napadeného rozhodnutí citoval relevantní právní normy (§ 32 odst. 1 a 3, § 6, § 7 odst. 1 písm. a/, g/, k/ ZOZ) a poté konstatoval, že napadená slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 19.4.2006 pro „časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických, informační, reklamní a umělecké brožury, fotografie, plakáty, pohledy“, zařazené do třídy 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Původním přihlašovatelem byla fyzická osoba, Bc. David Walter. Podáním doručeným Úřadu dne 22.3.2006 bylo požádáno o převod přihlášky napadené ochranné známky na současného vlastníka, tj. na žalobce. K převodu došlo 28.3.2006 před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek. První namítaná slovní ochranná známka Společenství č. 264366

byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) přihlášena dne 31.5.1996 a zapsána dne 11.12.1998, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004, pro „produits de l'imprimerie; livres, journaux, revues, magazines et autres publications" (tiskoviny; knihy, noviny, periodické časopisy, časopisy a ostatní publikace) ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Druhá namítaná slovní ochranná známka Společenství „OUTSIDE“ č. 3531118 byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu přihlášena dne 7.11.2003 a zapsána dne 3.8.2005, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004, pro tento seznam výrobků a služeb zařazených podle tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb: (16) „papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); articles pour reliures; photographies; matériel d'écriture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; étiquettes, imprimés publicitaires“ (papír, lepenka/karton a zboží vyrobené z těchto materiálů, tiskoviny, plastické materiály pro obaly (nezahrnuté v jiných třídách); materiál na vázání knih; fotografie; papírnické zboží; lepidla pro papírenské nebo domácí potřeby; materiály pro umělce; štetce na malování; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); instruktážní a výukový materiál (kromě přístrojů); plastové materiály k balení (nezahrnuté v jiných třídách); etikety; štočky), (35) „courtage de contacts commerciaux, également sur l'internet; gestion d'entreprise; travaux de bureaux; travaux de bureaux“ (propagace/reklama/inzerce, zvláště na internetu; obchodní management; obchodní administrativa; kancelářské práce), (41) „fourniture d'informations éducatives dans le domaine des voyages; services d'informations dans les domaines du sport, du fitness et des loisirs, et fourniture d'équipements de sports et de loisirs, via un réseau informatique mondial; services de divertissement sous forme de festivals proposant des activités de sport, fitness, loisirs et divertissement musical; divertissement sous forme de programmes télévisés continus dans le domaine du sport, fitness et loisirs; Services de programmation télévisée“ (poskytování naučných informací v oblasti cestování; poskytování informací z oblasti sportu, fitness a rekreačních aktivit, poskytování sportovního a rekreačního vybavení prostřednictvím globální informační sítě; služby zabývající se pořádáním zábavních akcí jako sportovních festivalů, fitness, rekreačních aktivit, hudebních festivalů; televizní programový servis). Třetí namítaná obrazová barevná ochranná známka Společenství č. 597203 „Outside“ byla u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu přihlášena dne 23.7.1997 a zapsána dne 6.5.1999, s právem přednosti pro Českou republiku ode dne 1.5.2004, byla zapsána pro stejný seznam výrobků zařazených ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb jako první namítaná ochranná známka Společenství.

Orgán rozhodující o rozkladu poté uvedl, jaké důkazy za účelem prokázání svých tvrzení předložil navrhovatel v řízení před správním orgánem I. stupně a jaké důkazy předložil společně s rozkladem nebo v rámci doplnění rozkladu. Poté konstatoval, že nejprve se zabýval návrhem podaným podle § 32 odst. 1 ZOZ a návrhem podaným podle ustanovení § 32 odst. 3 tohoto zákona. Podle článku 142a nařízení Rady ES č. 40/1994 o ochranné známce Společenství se ode dne přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska ochranná známka Společenství zapsaná nebo přihlášena podle tohoto nařízení přede dnem přistoupení rozšířila na území těchto členských států tak, aby měla stejné účinky v celém Společenství. Z citovaného článku vyplývá, že ochranné známky Společenství představují od data rozšíření v nových členských státech starší práva vůči jakémukoli zápisu ochranné známky nebo přihlášce s datem podání nebo vzniku práva přednosti k datu rozšíření nebo po tomto datu. Práva z národních

ochranných známek v nových členských státech jsou tudíž starší, pokud byla zapsána nebo přihlášena v těchto státech před datem rozšíření. Namítat starší ochrannou známku Společenství lze tedy pouze ve vztahu k přihláškám národních ochranných známek, které byly podány k datu nebo po datu rozšíření. Namítané ochranné známky Společenství proto požívají na území České republiky ochrany, včetně práva přednosti, až ode dne přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. ode dne 1.5.2004, kdy došlo k rozšíření územního rozsahu ochranných známek Společenství. K tvrzení navrhovatele, že řízení o národní přihlášce nebylo ještě k 1.5.2004 ukončeno, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že starší je národní ochranná známka i v případě, kdy byla v České republice pouze podána přihláška národní ochranné známky před datem rozšíření. Namítané ochranné známky Společenství nelze s ohledem na datum podání přihlášky napadené ochranné známky „OUTSIDE“ (30.12.2003) považovat na území České republiky za starší ochranné známky ve smyslu § 3 ZOZ, a návrh podaný navrhovatelem podle ustanovení § 32 odst. 1 a odst. 3 ZOZ s odvoláním na ustanovení § 6 a ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, uplatněný z titulu vlastníka namítaných ochranných známek Společenství, proto nelze považovat za oprávněný.

Při uplatnění návrhu na neplatnost napadené ochranné známky podaného s odvoláním na § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ je dle orgánu rozhodujícího o rozkladu zapotřebí, aby navrhovatel prokázal, že jeho právo k nezapsanému označení vzniklo přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky, dále že toto označení bylo v obchodním styku užíváno nejen v místním dosahu v souvislosti s výrobky nebo službami shodnými nebo podobnými těm, pro které je zapsána napadená ochranná známka, a to v takovém rozsahu, aby Úřad v řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou mohl konstatovat, že napadená ochranná známka zasahuje do zákonem chráněných starších práv navrhovatele. Právo vzniklé na základě faktického užívání nezapsaného označení představuje určitý zásah do právní jistoty vlastníka ochranné známky, a proto by mělo toto právo trvat určitou delší dobu, během které je prodáno větší množství výrobků či služeb, takže si alespoň část relevantní spotřebitelské veřejnosti předmětné označení spojuje s daným subjektem, resp. navrhovatelem. Pojem „místní dosah“ nelze vykládat pouze ve smyslu územním, ale rovněž ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality, to znamená i s ohledem na množství předložených dokladů a jejich průkaznost. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ nestanoví žádnou časovou podmínku s výjimkou podmínky, že právo k označení muselo vzniknout přede dnem podání přihlášky a je třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem předmětného případu. Na základě předložených důkazních materiálů orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že napadená ochranná známka je shodná s namítaným označením navrhovatele ve znění „OUTSIDE“ ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ. Co se týče posouzení, zda bylo ze strany navrhovatele prokázáno užívání namítaných označení před podáním přihlášky napadené ochranné známky, z výše předložených důkazů vyplývá, že před podáním přihlášky napadené ochranné známky byly distribuovány celkem 4 kusy časopisu s označením „OUTSIDE“, a to Severočeské vědecké knihovně v červnu v roce 2003. Vzhledem k tomu, že důkazní břemeno leží na navrhovateli a žádné jiné důkazy, jako jsou např. objednávky, dodací listy, další faktury, propagační a inzertní materiály ze strany navrhovatele v rámci prvního stupně řízení předloženy nebyly, shledal orgán rozhodující o rozkladu důkaz ve smyslu 4 kusů prodaných časopisů s namítaným označením za nedostatečné prokázání užívání namítaného označení ve větším než místním rozsahu a návrh na neplatnost v rámci ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ za neoprávněný. Námitka navrhovatele, že časopis je vydáván v anglickém jazyce, a proto je okruh čtenářů omezen, není v tomto případě relevantní, protože v případě uplatňování návrhu na neplatnost z výše citovaného důvodu je povinností navrhovatele, aby dostatečně užívání namítaného označení prokázal bez ohledu na to, v jakém jazyce se časopis nesoucí namítané označení distribuuje. Totéž se týká i námitky, že časopis navrhovatele

s označením „OUTSIDE“ je publikován v elektronické podobě prostřednictvím webových stránek www.outsideonline.com, neboť pokud navrhovatel nepředloží dostatečné důkazy o užívání namítaného označení, jeho samotné tvrzení není pro posouzení užívání namítaného označení dostačující.

Orgán rozhodující o rozkladu dále posoudil návrh na neplatnost ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Uvedl, že je-li navrhováno prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě výše uvedeného ustanovení, je na navrhovateli, aby prokázal, že se skutečně jedná o takové jednání přihlašovatele, které se vymyká standardům přijatelného chování v obchodním styku a zároveň to, jakým způsobem byl konáním přihlašovatele dotčen na svých právech. Jedná se zejména o případy, kdy si osoba vědomě přihlašuje označení, o kterém ví, že „patří“ někomu jinému. Osoba se považuje za nejednající v dobré víře tehdy, pokud zná pravdivou skutečnost, ale přesto jedná nečestně a s podvodnými úmysly, jako by o skutečnosti nevěděla. Nedostatek dobré víry přihlašovatele může být dovozován pouze v případě, že v době podání přihlášky věděl o skutečnostech, na základě kterých je možné považovat přihlášku za nepodanou v dobré víře. Z uvedeného vyplývá, že je na navrhovateli, aby otázky týkající se vědomosti a podvodného úmyslu přihlašovatele v řízení prokázal, a poté je na přihlašoviteli (v daném případě na žalobci jakožto současném vlastníkovu napadené ochranné známky), aby své jednání ospravedlnil. Pro konstatování zlé víry přihlašovatele ochranné známky, resp. pro vyvrácení existence jeho dobré víry, je tedy třeba prokázat dva elementy, a to jeho znalost o jiném označení a dále jeho nepoctivý úmysl, a to v době podání přihlášky ochranné známky. Ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo po vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci namítaných ochranných známek navrhovatele. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s ohledem na ustanovení § 34 odst. 1 ZOZ leží důkazní břemeno na navrhovateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru navrhovatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. Jak vyplývá z dikce ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky. Případné další okolnosti, které se staly po podání přihlášky napadené ochranné známky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Orgán rozhodující o rozkladu zjistil, že přihlašovatel napadené ochranné známky v rámci zápisného řízení předložil listinné materiály, jejichž obsahem byly informace o připravovaném mediálním projektu s názvem „OUTSIDE“, s nímž jako známý cestovatel a fotograf seznamoval veřejnost na besedách s názvem „Setkání cestovatelů“, konaných dne 22.11.2003, 8.1.2004 a 17.4.2004. Z těchto dokladů mj. vyplývá, že původní přihlašovatel Bc. David Walter byl jedním ze zakladatelů agentury Outside MEDIA PRODUCTIONS, se zaměřením na oblast trávení volného času atd., a označení „OUTSIDE“ užíval také jako dodatek za svým jménem. V dokladu ze dne 1.2.2003, tj. před podáním přihlášky napadené ochranné známky, se mj. uvádí, že náklad časopisu „OUTSIDE“ ověřuje renomovaná auditorská firma ABC ČR. Na základě těchto argumentů původního přihlašovatele byla přihláška napadené ochranné známky zveřejněna pro výrobky ve třídě 16 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Vzhledem k zájmovému zaměření přihlašovatele na problematiku volného času, jeho aktivitám cestovatele a fotografa, vzhledem k přípravě mediálního programu „OUTSIDE“ lze dle orgánu rozhodujícího o rozkladu považovat za velmi pravděpodobné, že přihlašovatel věděl, popř. s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“ a mohl vědět i o ochranné známce Společenství č. 264366. Je nutné

vzít také v úvahu fakt, že důkazní aktivita vlastníka napadené ochranné známky byla nevýrazná a nesnažil se zásadním způsobem vyvrátit tvrzení navrhovatele o jeho nedobré víře.

Orgán rozhodující o rozkladu se neztotožnil s názorem správního orgánu I. stupně, že následky jednání v nedobré víře má nést (pouze) přihlašovatel a že v daném případě by zamýšlená sankce postihla osobu, která popsáním způsobem v době podání přihlášky nejednala. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ by mělo být vyloženo tak, aby došlo k naplnění zřejmého účelu zákona, a i vzhledem k okolnostem případu lze vyvodit závěr, že pokud první přihlašovatel nepodal přihlášku napadené ochranné známky v dobré víře, tak ani jeho právní nástupce nemohl pokračovat v daném řízení a užívání napadené ochranné známky v dobré víře. Nový vlastník ochranné známky vstupuje do veškerých práv předchozího vlastníka tak, jak mu tato práva příslušela v době uskutečnění převodu a zároveň vstupuje i do jeho povinností. Lze zde uplatnit tradiční právní zásadu, že nikdo nemůže na jiného převést více práv než sám má. O nedostatek dobré víry by se jednalo i v případě spekulativního převodu a prokázání vztahu mezi přihlašovatelem a pozdějším vlastníkem napadené ochranné známky. O spekulativnosti převodu ochranné známky svědčí datum tohoto převodu, tj. 22.3.2006, necelý měsíc před zápisem do rejstříku ochranných známek, kdy z původního přihlašovatele, který musel znát časopis navrhovatele, došlo k převodu na žalobce. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl orgán rozhodující o rozkladu k závěru, že přihláška napadené ochranné známky a její pozdější převod na žalobce nebyly učiněny v dobré víře ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, a proto se lze domáhat její neplatnosti ve smyslu ustanovení § 32 odst. 3 téhož zákona.

K důkazům, které navrhovatel předložil až v rámci řízení o rozkladu, orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit již dříve. V případě důkazů předložených spolu s rozkladem a i v rámci řízení o rozkladu se nejedná o důkazy, které nemohly být předloženy již v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně, a orgán rozhodující o rozkladu proto k těmto důkazům nepřihlížel.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, a to v rozsahu jeho výroku I. V žalobě namítl, že závěr, jímž žalovaný v napadeném rozhodnutí odůvodňuje prohlášení ochranné známky žalobce za neplatnou a podle kterého přihláška napadené ochranné známky a její pozdější převod na současného vlastníka nebyly učiněny v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, vychází z nesprávného právního posouzení věci a z presumovaných skutečností, jež nejsou podloženy žádnými relevantními důkazy. Dle názoru žalobce vzal žalovaný za prokázané rozhodné skutečnosti, které nebyly v řízení řádně doloženy nebo jejich existence byla žalovaným pouze předpokládána, přestože si žalovaný byl vědom jejich stěžejního významu. Žalovaný tak postupoval v rozporu se zásadou objektivní pravdy, porušil svou primární zákonnou povinnost přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci, což činí napadené rozhodnutí nezákonným a vadným nejen z výše uvedeného hlediska hmotněprávního, ale také z pohledu procesněprávního.

Nezákonným prohlášením jeho ochranné známky za neplatnou ztrácí žalobce právo nadále takto označovat své relevantní výrobky a bránit ostatním subjektům, aby shodné nebo zaměnitelné výrobky a služby označovali shodným či podobným názvem. Třetím subjektům

se tak otevírá široký prostor zejména k nekalé soutěži, ale i k jinému poškozování práv a oprávněných zájmů žalobce.

Žalobce uvedl, že v rámci své podnikatelské činnosti vydával od roku 2006 časopis zaměřený na turistiku, cestování a volnou přírodu s názvem „OUTSIDE“. Dne 19.4.2006 byla žalobci jako vlastníkově zapsána do rejstříku ochranných známek slovní ochranná známka č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ pro výrobky ve třídě (16) časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických, informační, reklamní a umělecké brožury, fotografie, plakáty, pohledy. Návrhem ze dne 9.8.2006 se společnost Mariah Media Inc., domáhala prohlášení ochranné známky žalobce za neplatnou podle § 7 odst. 1 písm. a), g) a k) ZOZ, tedy z důvodu porušování práv ke starší ochranné známce, k nezapsanému označení a z důvodu podání přihlášky ochranné známky v nedobré víře. Rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 15.8.2007 byl tento návrh zamítnut s tím, že prioritá namítaných ochranných známek společnosti Mariah Media Inc., nebyla prokázána, a stejně tak nebyl dostatečně prokázán rozsah užívání nezapsaného označení, ani nebyly předloženy žádné důkazy, které by prokazovaly, že ochranná známka žalobce č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ nebyla podána v dobré víře. Přestože společnost Mariah Media Inc., nebyly ani ve druhé instanci předloženy relevantní důkazy k prokázání tvrzených skutečností, bylo jejímu rozkladu částečně vyhověno, a to výrokem v části I. napadeného rozhodnutí, kterým byla ochranná známka žalobce č. 280841 ve znění „OUTSIDE“ prohlášena za neplatnou. Společnost Mariah Media Inc., zároveň podala proti žalobci u Městského soudu v Praze žalobu na ochranu práv majitele ochranné známky a ochranu proti nekalé soutěži. Městský soud v Praze nicméně rozhodnutím ze dne 7.9.2007 č.j. 41 Cm 254/2006-90 tuto žalobu v celém rozsahu zamítl s tím, že žaloba není důvodná ani z titulu ochrany proti neoprávněným zásahům do práv k ochranným známkám, ani z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže. Společnost Mariah Media Inc., podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. Vreční soud v Praze v rozhodnutí ze dne 20.10.2008 č.j. 3 Cmo 67/2008-118 dospěl k závěru, že odvolání není důvodné a rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil s tím, že soud prvního stupně měl k dispozici dostatek skutkových zjištění a vyvodil z nich odpovídající skutkové závěry; ani právním závěrům soudu prvního stupně nelze podle odvolacího soudu vytknout pochybení.

Dle mínění žalobce žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí správně konstatoval, že *„je-li navrhováno prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je na navrhovateli, aby prokázal, že se skutečně jedná o takové jednání přihlašovatele, které se vymyká standardům přijatelného chování v obchodním styku a zároveň to, jakým způsobem byl konáním přihlašovatele dotčen na svých právech. Jedná se zejména o případy, kdy si osoba vědomě přihlašuje označení, o kterém ví, že „patří“ někomu jinému. (...) Nedostatek dobré víry přihlašovatele může být dovozován pouze v případě, že v době podání přihlášky přihlašovatel věděl o skutečnostech, na základě kterých je možné považovat přihlášku za nepodanou v dobré víře. Pro vyvrácení existence dobré víry je třeba prokázat dva elementy, a to znalost přihlašovatele o jiném označení a dále jeho nepoctivý úmysl, a to v době podání přihlášky ochranné známky.“*

Tímto obecným konstatováním se však žalovaný neřídil. Z výše uvedeného mj. vyplývá, že důkazní břemeno leželo plně na společnosti Mariah Media Inc. Bylo tedy na ní, aby prokázala tvrzené skutečnosti, tedy že napadená ochranná známka nebyla přihlášena k ochraně v dobré víře. To se však nestalo. Společnost Mariah Media Inc., nedoložila jediný důkaz, který by mohl vést k závěru, že přihláška napadené ochranné známky byla podána v rozporu s dobrou vírou. Jak správní orgán I. stupně správně uvedl v rozhodnutí ze dne

15.8.2007, „současný vlastník napadené ochranné známky, společnost ATEMI s.r.o., ji od původního přihlašovatele získal převodem, ještě v době před zápisem do rejstříku. Přihlašovatel a současný vlastník napadené ochranné známky tudíž nejsou jedna a táž osoba.“ Žalovaný však vytýká žalobci, že jako nový majitel ochranné známky se v řízení dostatečně nesnažil zásadním způsobem vyvrátit tvrzení navrhovatele o jeho nedobré víře. K tomuto tvrzení je dle žalobce třeba uvést, že dle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ se zkoumá dobrá víra při podání přihlášky ochranné známky. Žalobce nebyl přihlašovatelem, a tudíž nemohl argumentovat o své dobré víře. Ve svém vyjádření však uvedl, že nemá žádné informace, které by nasvědčovaly podání ochranné známky v rozporu s dobrou vírou původním přihlašovatelem Bc. Davidem Walterem. Původní přihlašovatel doložil žalovanému dokonce důkazy, na základě kterých žalovaný potvrdil pro přihlašované označení rozlišovací způsobilost. Správní orgán I. stupně ve svém rozhodnutí ze dne 15.8.2007 pak správně uvedl, že nedobrá víra přihlašovatele nebyla prokázána. Tvrzení žalovaného o nedobré víře přihlašovatele je postaveno na argumentu, že přihlašovatel byl cestovatelem, aniž by žalovaný měl prokázáno, kam a jak často přihlašovatel cestoval, zda původní přihlašovatel věděl o zapsaných komunitárních ochranných známkách společnosti Mariah Media Inc. (neplatných na území České republiky) nebo se s nimi mohl prokazatelně setkat, zda se mohl setkat s časopisem společnosti Mariah Media Inc. atd., a to vše před podáním přihlášky ochranné známky. Zároveň nebylo prokázáno, že by časopis společnosti Mariah Media Inc. byl prodáván mimo území USA, mimo minimálního počtu 4 kusů časopisu v České republice, ačkoli skutečnost cestování považuje žalovaný za podstatnou pro nedobrou víru přihlašovatele. Původní přihlašovatel naopak žalovanému prokázal dlouhodobé užívání označení OUTSIDE, které je běžné pro tzv. outdoorové aktivity, a to dokonce i za svým jménem.

Žalovaný dále v napadeném rozhodnutí argumentuje tím, že převod přihlášky ochranné známky na žalobce byl spekulativní. Tento závěr žalovaný dovodil ze skutečnosti, že přihláška ochranné známky byla na žalobce převedena měsíc před její registrací. Žalobci však není zřejmé, co je možné považovat za spekulativní na převodu přihlášky ochranné známky. Jedná se o zákonem upravený převod práv. Poukazuje na to, že přihláška napadené ochranné známky byla podána dne 30.12.2003 a na žalobce byla převedena dne 22.3.2006, tedy téměř dva a půl roku po jejím přihlášení, přičemž přihlašovatel žalovanému prokázal, že toto označení sám dlouhodobě užíval a získal k němu rozlišovací způsobilost, což žalovaný sám potvrdil. Jak uvádí i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 7.9.2007 č.j. 41 Cm 254/2006-90, „žalobce (kterým v dané věci byla společnost Mariah Media Inc.) v řízení nepředložil žádný důkaz o tom, že by jeho časopis byl v době před vydáváním časopisu žalovaného (žalobce) na území ČR jakkoliv propagován či inzerován, aby vešel v povědomí průměrnému spotřebiteli. Žalobce ničím neprokázal, že žalovaná společnost musela v předmětné době o existenci časopisu žalobce vědět. (...) Navíc v době, kdy na žalovaného byla převedena přihláška předmětné ochranné známky, toto označení již předtím užíval v dobré víře právní předchůdce žalovaného.“

Z napadeného rozhodnutí je tak zřejmé, že žalovaný se neřídil svým vlastním tvrzením, že pro vyvrácení existence dobré víry je třeba prokázat dva elementy, a to znalost přihlašovatele o jiném označení a dále jeho nepoctivý úmysl, a to v době podání přihlášky ochranné známky. Závěr žalovaného o nedobré víře přihlašovatele je postaven na nedoložených spekulacích správního orgánu a neprokázaných tvrzeních společnosti Mariah Media Inc. Napadené rozhodnutí je v rozporu i s výše zmíněným rozsudkem Městského soudu v Praze a rozsudkem Vrchního soudu v Praze.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobcem zmiňované rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze se týkají soukromoprávního sporu o ochraně proti nekalosoutěžnímu jednání, nikoli řízení o zneplatnění ochranné známky. Uvedené rozsudky se netýkají posouzení podání přihlášky ochranné známky a jednání přihlašovatele, ale případných zásahů do práv z ochranné známky a nekalosoutěžního jednání, čili soukromoprávních sporů žalobce a osoby zúčastněné na řízení; rozhodnutí o nich nemůže být pro žalovaného závazné. Tento argument proto žalovaný nepovažuje za relevantní pro předmětné řízení. Žalovaný dále ve vyjádření k žalobě zdůraznil, že žalobce nezpochybnil jeho závěr obsažený v napadeném rozhodnutí, že pokud původní přihlašovatel nejednal v dobré víře a převede přihlášku, vstoupí nový vlastník do veškerých práv a povinností předchozího vlastníka tak, jak tato práva a povinnosti v době uskutečnění převodu příslušela původnímu přihlašovateli. Nový vlastník tedy nese následky jednání v nedobré víře. Obecně pro konstatování zlé víry na straně přihlašovatele ochranné známky je třeba prokázat povědomí přihlašovatele o kolizním označení a jeho nepoctivý, nečestný úmysl, vše k okamžiku podání přihlášky předmětné ochranné známky. V napadeném rozhodnutí je zdůvodněno, na základě čeho se žalovaný domnívá, že přihlašovatel v době podání přihlášky napadené ochranné známky věděl či měl vědět o kolizním označení a v čem žalovaný spatřuje jeho nepoctivý úmysl. Důkazní břemeno je k tíži navrhovatele, nicméně v případě doložení skutečností nasvědčujících jednání, které nebylo v souladu s dobrou vírou, je na přihlašovateli, resp. vlastníkovi ochranné známky, aby prokázal, že v době podání přihlášky přihlašovatel nejednal v rozporu s dobrou vírou. Bylo tedy na žalobci, aby toto prokázal. Žalobce své tvrzení, že nemá žádné informace, které by ukazovaly na nedobrou víru původního přihlašovatele, nepodložil žádnou širší úvahou, a proto žalovaný považoval jeho důkazní aktivitu za nevýraznou a nedostatečnou.

Pokud žalobce v souvislosti s tímto argumentem uvádí, že původní přihlašovatel doložil žalovanému dokonce důkazy, na základě kterých žalovaný potvrdil pro označení přihlašovatele rozlišovací způsobilost, žalovaný k tomu poznamenal, že absence rozlišovací způsobilosti je absolutním důvodem odmítnutí ochrany. V projednávané věci se však jedná o dokazování nedobré víry ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, tedy o námitkový důvod. Na okraj žalovaný dodal, že tyto žalobcem zmiňované důkazy o rozlišovací způsobilosti zahrnovaly i výpis z rejstříku OHIM, kde figurovala právě slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení.

Žalobce nepovažuje za prokázané, že se původní přihlašovatel - cestovatel a fotograf, zaměřený na problematiku volného času, velmi pravděpodobně v zahraničí již dříve setkal s časopisem „OUTSIDE“ vydávaným osobou zúčastněnou na řízení. Skutečnost, že původní přihlašovatel podal přihlášku ochranné známky pro zcela shodné označení ve spojení se stejnými výrobky (časopisy, knihy, v podobě publikací periodických i neperiodických), aby pak žalobce vydával časopis shodného názvu se zcela stejnou tematikou jako osoba zúčastněná na řízení, žalovaný rozhodně nemůže považovat za shodu náhod. Účastníci správního řízení se oba pohybují v oblasti, která je specifická a přes určité odchylky vykazuje shodné znaky, jsou zaměřeni na shodný okruh spotřebitelů a je tedy zřejmé, že jsou znalí konkurenčních výrobků.

Žalobce se v žalobě neztotožňuje se závěrem žalovaného, že převod přihlášky ochranné známky ze strany původního přihlašovatele na žalobce byl spekulativní povahy. Převod přihlášky necelý měsíc před zápisem ochranné známky do rejstříku, kdy původní přihlašovatel, nejednající v dobré víře, převedl přihlášku na nového vlastníka, však dle žalovaného o spekulativnosti svědčí. Žalovaný má za to, že žalobce účelově vytrhává shora

uvedené z kontextu odůvodnění napadeného rozhodnutí, když zdůvodnění jednání přihlašovatele, které žalovaný nepovažuje za jednání v dobré víře, je doplněno o skutečnosti, které toliko nasvědčují spekulativnosti převodu ochranné známky.

S odkazem na shora uvedené je dle žalovaného zřejmé, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v řízení, které probíhalo v souladu s platným právem a zohlednilo všechna relevantní tvrzení účastníků správního řízení. Správní orgán zjistil stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti a na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma. Úvaha správního orgánu je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná.

V replice k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že jím předložené dřívější rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze se sice přímo netýkají řízení o zneplatnění ochranné známky, ale úzce s ním souvisí, neboť řízení, která předcházela jejich vydání, se týkala možného zásahu do práv společnosti Mariah Media Inc., který měl plynout z přihlášení (a zapsání) napadené ochranné známky v údajně nedobré víře. Rovněž pro zásah do práv osoby zúčastněné na řízení v rámci nekalé soutěže je nezbytná existence nedobré víry. Ta však nebyla prokázána, a proto Městský soud v Praze i Vrchní soud v Praze rozhodl ve prospěch žalobce. Zmiňované rozsudky sice nemusí být pro žalovaného závazné, jsou ovšem pro předmětné řízení podstatné, a proto k nim měl žalovaný přihlédnout.

Vzhledem k tomu, že společnost Mariah Media Inc., nedoložila v řízení před Úřadem žádné důkazy nasvědčující tomu, že přihláška napadené ochranné známky byla podána v rozporu s dobrou vírou, a neunesla tak své důkazní břemeno, nebyl žalobce povinen prokazovat, že v době podání přihlášky jednal v dobré víře. Tvrzení žalovaného, že důkazní aktivita žalobce byla nevýrazná a nedostatečná, tedy není relevantní, neboť v řízení nebyla návrhovatelem prokázána nedobrá víra žalobce. Žalovaný nemůže přesouvat povinnost prokázání dobré víry na žalobce, zvláště pokud byla přihlašovatelem ochranné známky třetí osoba, která je odlišná od žalobce.

K tvrzení žalovaného, že podání přihlášky napadené ochranné známky a vydávání časopisu se shodným názvem a tematikou nelze považovat za shodu náhod, žalobce podotkl, že v řízení nebylo nijak prokázáno, že by se žalobce mohl s časopisem vydávaným osobou zúčastněnou na řízení vůbec setkat, nadto před podáním přihlášky ochranné známky. Zároveň nebylo prokázáno, že by byl časopis společnosti Mariah Media Inc., prodáván mimo území USA, ačkoli skutečnost cestování považuje žalovaný za podstatnou pro nedobrou víru žalobce. Nadto jsou pojmy jako „outside“ či „outdoor“ běžně užívány v souvislosti s cestováním a turistikou, proto není nijak zvláštní, že je pod takovým názvem vydáván časopis, který se tematikou cestování, turistiky a outdoorových aktivit zabývá. Žalobce považuje za nutné zdůraznit skutečnost, že přihlašovatel a současný vlastník ochranné známky nejsou jedna a táž osoba. V daném případě by tak sankce postihla osobu, která popsaným způsobem v době podání přihlášky nejednala.

Žalovaný tvrdí, že o spekulativnosti převodu přihlášky napadené ochranné známky svědčí skutečnost, že k němu došlo měsíc před zápisem ochranné známky do rejstříku, aniž by toto své tvrzení dále rozvedl či podložil relevantními argumenty. Podle žalobce je převod ochranné známky či její přihlášky zákonem upravený převod práv, který není nijak časově vymezen a z jehož načasování nelze nijak dovozovat jeho spekulativnost. V tomto případě okamžik převodu přihlášky ochranné známky svědčí spíše o opaku vzhledem k tomu, že celé

řízení trvalo déle než dva roky a o spekulativním převodu by se tedy dalo hovořit spíše v případě, že by byla přihláška převedena krátce po jejím podání.

Žalobce uzavřel, že žalovaný chybně považoval za prokázané takové rozhodné skutečnosti, které nebyly v řízení řádně doloženy nebo jejich existence byla žalovaným pouze předpokládána, přestože si žalovaný byl vědom jejich stěžejního významu. Zároveň se žalovaný odmítl zabývat rozhodnutími Městského soudu v Praze a Vrchního soudu, které mají s řízením v dané věci bezprostřední souvislost. Postupoval porušil svou zákonnou povinnost přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci.

Osoba zúčastněná na řízení svého práva podat písemné vyjádření k věci samé nevyužila.

Při ústním jednání před soudem setrvali účastníci na svých procesních stanoviscích. Zástupce žalobce při jednání uvedl, že v rozsudcích Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze ve věci nekalé soutěže se soudy zabývaly mimo jiné i otázkou dobré víry při podání návrhu na zápis napadené ochranné známky. V dané věci Úřad požadoval po přihlašovatel Davidu Walterovi průkaz užívání označení OUTSIDE v ČR a tento jej na výzvu Úřadu doložil. Úřad následně tento argument přihlašovatele uznal. Tvrzení žalovaného obsažené v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že David Walter mohl vědět, že časopis osoby zúčastněné na řízení je vydáván v USA, je pouhou spekulací. Samotný argument, že David Walter byl cestovatel, nelze použít bez dalšího zkoumání, kde David Walter cestoval, zda se v těchto místech mohl s časopisem OUTSIDE setkat apod. Pokud žalovaný uváděl, že žalobce neprojevil výraznější důkazní aktivitu ohledně zpochybňované dobré víry Davida Waltera, žalobce považuje za podstatné, že se jednalo o dva rozdílné subjekty. Žalovaný též poukazoval na účelovost převodu ochranné známky z Davida Waltera na žalobce, ke kterému došlo jeden měsíc před registrací známky, žalobce má nicméně za to, že se jednalo o běžný převod ochranné známky. To, že si tak stalo měsíc před její registrací, bylo dáno určitou nejistotou v průběhu správního řízení, zda ochranná známka pro Davida Waltera bude zapsána. Žalovaný v dané věci rozhodl bez řádného odůvodnění, pouze na základě spekulací a v rozporu se závěry rozsudků soudů ve věci nekalé soutěže.

Žalovaný k věci samé při jednání před soudem uvedl, že při posouzení věci je třeba vycházet z vnějších okolností a přihlížet ke všem relevantním skutečnostem, které se k dané věci vážou. Nešlo čistě jen o argumentaci, že David Walter byl cestovatel, to byl jen jeden faktor. Současně je třeba přihlídnout i k tomu, že tato osoba organizovala besedy, organizovala volný čas, zakládala projekty, které se týkaly outdoorových aktivit, pohybovala se v okruhu osob, které cestují a zajímají se o tuto oblast. Z toho žalovaný důvodně usuzoval, že David Walter věděl a vědět měl a mohl, že v USA existuje časopis OUTSIDE. V závěru o nekalém úmyslu při převodu ochranné známky žalovaný zohlednil skutečnost, že k převodu z Davida Waltera na žalobce došlo krátce, cca 1 měsíc, před zápisem ochranné známky do rejstříku, a dále i to, že žalobce následně užíval ochrannou známku pro časopis stejného názvu, přičemž název jím vydávaného časopisu byl graficky ztvárněn zcela shodně, jako je tomu u názvu časopisu OUTSIDE vydávaného osobou zúčastněnou na řízení v USA. S ohledem na to, že se jednalo o slovní ochranou známku, měl přitom žalobce možnost větší variability. Z toho žalovaný usuzoval, že majitel ochranné známky věděl o existenci časopisu vydávaného v USA, a z toho tedy dovedl jeho nepoctivý úmysl. Samotný převod ochranné známky není pro posouzení dobré víry podstatný. Podle názoru žalovaného nabyvatel vstupuje do postavení svého předchůdce a nedostatek dobré víry přihlašovatele ochranné známky, tj. právního předchůdce žalobce, nemůže být následným převodem zhojen.

K rozsudkům Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze vydaným ve věci nekalé soutěže žalovaný uvedl, že tyto se týkají soukromoprávní věci, a to sporu podle § 44 a násl. obchodního zákoníku a správní orgány k nim nemusí přihlížet, což také neučinily.

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 § 32 odst. 3 ZOZ Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

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

Podle § 34 odst. 1 ZOZ návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 82 odst. 4 věta první správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Podle § 152 odst. 4 správního řádu nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.

V projednávané věci se soudní přezkum napadeného rozhodnutí týká pouze výroku I. napadeného rozhodnutí, kterým byla napadená ochranná známka žalobce podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ prohlášena za neplatnou poté, co orgán rozhodující o rozkladu dospěl k závěru, že přihláška této ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Výkladem pojmu „dobrá víra“ a podmínkami aplikace § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ se podrobně zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195. Protože závěry, k nimž Nejvyšší správní soud ve zmíněném rozhodnutí dospěl, mají obecnou platnost, Městský soud v Praze považuje za vhodné na ně před vlastním posouzením věci poukázat.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ stanoví, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví tím, *kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) ZOZ, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být „zjevná“), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona. Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) První směrnice Rady č. 89/104/EHS. Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách k institutu dobré víry uvádí, že tento se uplatní při zamezení zápisu tzv. „spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.

Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní *aequitas*, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních rádech, jakož i v právu Evropských společenství. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník (blíže srov. Hurdík, J.: Dobrá víra. Právník č. 5, 2007 str. 565 – 573). Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy, zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98 (týkající se ochrany majetku nabytého od nepravého dědice), publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 56/1999, str. 211, podle nějž je dobrá víra „vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře“.

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že v případech zmiňovaných zákonem o ochranných známkách je nutno vycházet z *psychologického konceptu dobré víry*, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti [srov. § 4 písm. f)], takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) jinak než jako psychologickou kategorii by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Nejvyšší správní soud rovněž souhlasí se závěry civilních soudů, podle nichž dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.

Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepte dobré (zlé) víry (blíže k tomuto problému viz Tégl, P.: Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu. Ad notam, č. 6/2007, str. 185 – 186). Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že v dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky) – pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele. Nejvyšší správní soud se pak přiklání k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele. Tento objektivní přístup v hodnocení dobré víry přihlašovatelů zastává i Světová organizace duševního vlastnictví. Rovněž důvodová

zpráva k zákonu o ochranných známkách uvádí, že pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli relevantní okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky 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. Opačný přístup by ostatně znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek – potenciálních namítatelů, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. bylo by značně komplikované, ne-li nemožné.

Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k) že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele *napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech*. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítateli ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namítatele apod.

Ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky namítatele a existence újmy na straně namítatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je považovat za kritéria jediná: žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážit veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které jsou mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas namítatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu), a vyvrátit tak důkazy namítatele o přihlášce ochranné známky ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany je pak podstatné, zda má být dobrá víra u přihlašovatele presumována či nikoliv. Presumpci dobré víry lze vyvodit například z občanského zákoníku, který je založen na presumpci poctivosti jednajícího účastníka občanskoprávního vztahu; v případech, na něž dopadá zákon o ochranných známkách, však tento závěr automaticky aplikovat nelze. Je tomu tak především proto, že § 4 písm. m) tohoto zákona zakotvuje povinnost žalovaného nezapsat ochrannou známku, jejíž přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře (absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti). Žalovaný tak není oprávněn předpokládat dobrou víru přihlašovatelů ochranných známek a jejich dobrou víru je povinen zkoumat, byť je v tom omezen kategorií zjevnosti: není-li zlá víra přihlašovatele patrná „na první pohled“, žalovaný známku zapíše (neexistuje zde tedy povinnost žalovaného provádět rozsáhlé šetření ohledně dobré víry přihlašovatele). Tomu odpovídá i povinnost přihlašovatele svou dobrou víru případně prokázat.

Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je tedy nutné obecně posoudit *několik podmínek*. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.

V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky; případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv (konec citace).

Co se týče projednávané věci, soud nejprve považuje za potřebné uvést, že se zcela ztotožňuje se závěrem orgánu rozhodujícího o rozkladu, že případný nedostatek dobré víry přihlašovatele Davida Waltera při podání přihlášky namítané ochranné známky jde k tíži žalobce jakožto stávajícího vlastníka této ochranné známky. Samotná skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky došlo ještě před zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek k převodu přihlášky z původního přihlašovatele na jiný subjekt, takže původní přihlašovatel a současný vlastník napadené ochranné známky nejsou jedna a táž osoba, nebrání uplatnění skutkové podstaty ustanovení § 7 odst. 1 písm. k/ ZOZ, jak nesprávně dovodil správní orgán I. stupně. Žalobce je, co se týče přihlášky napadené ochranné známky, právním nástupcem původního přihlašovatele Davida Waltera, a proto také musí nést negativní následky spojené s prokázáním absence dobré víry původního přihlašovatele. Tento závěr je zcela v souladu s koncepcí, podle níž se případná zlá víra přihlašovatele posuzuje vždy *k okamžiku podání přihlášky* ochranné známky, přičemž případné další okolnosti, které nastanou po podání této přihlášky (mezi něž patří i následný převod přihlášky ochranné známky na jiný subjekt), nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Žalobce sice není původním přihlašovatelem napadené ochranné známky, ale je jeho právním nástupcem a jakožto stávající vlastník napadené ochranné známky byl přímo dotčen na svých právech výrokem napadeného rozhodnutí o prohlášení jeho ochranné známky za neplatnou. Z tohoto důvodu byla žalobci v řízení před Úřadem poskytnuta možnost vyjádřit se k návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou a předložit důkazy, které by vyvrátily tvrzení navrhovatele o nedostatku dobré víry původního přihlašovatele. Jak vyplývá z výše uvedeného, klíčovými skutečnostmi, které jsou relevantní pro posouzení důvodnosti návrhu a které by měly být předmětem dokazování v rámci řízení před Úřadem, jsou skutečnosti, z nichž lze usuzovat na dobrou víru (původního) přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky napadené ochranné známky, popř. na absenci jeho dobré víry. Výtku orgánu rozhodujícího o rozkladu adresovanou žalobci, že jeho důkazní aktivita byla nevýrazná a že se nesnažil „zásadním způsobem vyvrátit tvrzení navrhovatele o jeho nedobré víře,“ je nutno vnímat ve spojení s větou, která jí předcházela a v níž správní orgán hovoří o přihlašovateli. Slovním spojením „o jeho nedobré víře“ měl tedy správní orgán na mysli nedobrou víru přihlašovatele, nikoliv nedobrou víru samotného žalobce.

Žalobce se mýlí, vytýká-li žalovanému porušení „primární zákonné povinnosti zjistit přesně a úplně skutečný stav věci.“ Řízení o návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k/ ZOZ není ovládáno zásadou materiální pravdy, ani zásadou vyšetřovací. Důkazní břemeno ohledně prokázání toho, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) navrhovatele a zda přihlášením ochranné známky došlo k poškození

navrhovatele, leží výlučně na navrhovateli samotném a nikoliv na žalovaném. Jsou-li skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele navrhovatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit přihlašovatel, popř. jeho právní nástupce. Z ustanovení § 82 odst. 4 věta první ve spojení s § 152 odst. 4 správního řádu pak lze dovodit povinnost účastníků řízení uvést všechny skutečnosti významné pro rozhodnutí ve věci samé a navrhnout veškeré důkazy k prokázání svých tvrzení již v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně. Jak je uvedeno v závěru odůvodnění napadeného rozhodnutí, tuto povinnost navrhovatel nesplnil a řadu důkazních prostředků označil (a zároveň předložil) až v průběhu rozkladového řízení. Protože orgán rozhodující o rozkladu zjistil, že se nejedná o důkazy, které nemohly být předloženy již v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně, k těmto důkazům v souladu s § 82 odst. 4 věta správního řádu při rozhodování nepřihlížel.

Soud však shledal důvodnými námitky žalobce, že závěr žalovaného o absenci dobré víry přihlašovatele stojí toliko na skutečnostech, které nejsou podloženy relevantními důkazy, popř. na skutečnostech, které jsou žalovaným pouze předpokládány.

Soud nemohl přehlédnout, že vlastní posouzení otázky dobré víry přihlašovatele napadené ochranné známky se v odůvodnění napadeného rozhodnutí koncentruje do jediného kusého odstavce tohoto znění *„Vzhledem k zájmovému zaměření přihlašovatele na problematiku volného času, jeho aktivitám cestovatele a fotografa, vzhledem k přípravě mediálního programu „OUTSIDE“ lze považovat za velmi pravděpodobné, že přihlašovatel věděl, popř. s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“ a mohl vědět i o ochranné známce Společenství č. 264366. Je nutné vzít také v úvahu fakt, že důkazní aktivita vlastníka napadené ochranné známky byla nevýrazná a nesnažil se zásadním způsobem vyvrátit tvrzení navrhovatele o jeho nedobré víře.“* Tomuto odstavci předchází obecné úvahy orgánu rozhodujícího o rozkladu o skutečnostech, které mají být v tomto typu řízení předmětem dokazování a o důkazním břemenu, po nichž správní orgán konstatoval, na základě jakých podkladů a argumentů původního přihlašovatele byla přihláška napadené ochranné známky zveřejněna. Po shora citovaném odstavci následuje již zmíněná (správná) úvaha, že žalobce jakožto právní nástupce původního přihlašovatele Davida Waltera musí nést případné negativní důsledky spojené s prokázáním absence dobré víry původního přihlašovatele, na kterou pak navazuje závěr orgánu rozhodujícího o rozkladu, že *„o nedostatek dobré víry by se jednalo i v případě spekulativního převodu a prokázání vztahu mezi přihlašovatelem a pozdějším vlastníkem napadené ochranné známky. O spekulativnosti převodu ochranné známky svědčí datum tohoto převodu, tj. 22.3.2006, necelý měsíc před zápisem do rejstříku ochranných známek, kdy z původního přihlašovatele, který musel znát časopis navrhovatele, došlo k převodu na společnost současného vlastníka.“*

Právě a pouze na základě těchto závěrů orgán rozhodující o rozkladu dovodil, že přihláška napadené ochranné známky a její pozdější převod na žalobce nebyly učiněny v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, a proto vyhověl návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. S takovým posouzením věci však soud nemůže souhlasit.

Ze samotného zaměření původního přihlašovatele Davida Waltera na problematiku volného času a fotografování, ani z jeho cestovatelských aktivit a přípravy mediálního programu „OUTSIDE“ nelze dle názoru soudu dovozovat, že jmenovaný "věděl, popř. s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci časopisu (osoby

zúčastněné na řízení) s označením „OUTSIDE a mohl vědět i o ochranné známce Společenství č. 264366." Závěr správního orgánu o absenci dobré víry původního přihlašovatele napadené ochranné známky, který byl důvodem pro natolik zásadní zásah do práv majitele ochranné známky, jímž je prohlášení jeho ochranné známky za neplatnou, nemůže být opřen o pouhé konstatování pravděpodobnosti („...lze považovat za velmi pravděpodobné..“). Jak vyplývá ze shora citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195, podle tzv. třetí koncepce dobré víry zastávané i Nejvyšším správním soudem ke zjištění nedostatku dobré víry stačí, když přihlašovatel *věděl* nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu *měl vědět* o existenci ochranné známky namítatele. Podle této koncepce, založené na zavinění přihlašovatele ve formě nedbalosti, je pro závěr o nedostatku dobré víry přihlašovatele podstatné nejen zjištění, zda přihlašovatel *mohl vědět* o existenci ochranné známky namítatele (zde navrhovatele výmazu), ale také to, zda při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu o její existenci *vědět měl*. Touto otázkou se však žalovaný v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyplývá, z čeho žalovaný dovodil, že původní přihlašovatel namítané ochranné známky mohl (a měl) vědět o ochranné známce Společenství č. 264366. Soud má za to, že ani z případného povědomí Davida Waltera o existenci časopisu OUTSIDE vydávaného osobou zúčastněnou na řízení, pokud by bylo v řízení prokázáno, není možné automaticky dovozovat jeho znalost existence ochranných známek navrhovatele výmazu. Poukazuje-li žalovaný ve vyjádření k žalobě na to, že původní přihlašovatel s cílem prokázat rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení Úřadu předložil mj. výpis z rejstříku OHIM, ve kterém figurovala právě slovní ochranná známka osoby zúčastněné na řízení, je nutno ve shodě se správním orgánem I. stupně uvést, že uvedený výpis původní přihlašovatel pořídil teprve dne 14.2.2005 a téhož dne jej předložil Úřadu, takže tato skutečnost neprokazuje, že by David Walter věděl o ochranné známce osoby zúčastněné na řízení již *v době podání přihlášky napadené ochranné známky*. Soud k tomu pro úplnost dodává, že v napadeném rozhodnutí žalovaný tento argument vůbec neuplatnil, a tudíž k němu při přezkumu zákonnosti napadeného rozhodnutí nelze přihlížet.

Soud nemohl pominout ani skutečnost, že závěr žalovaného, že „*přihlašovatel věděl, popř. s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci časopisu s označením „OUTSIDE“ a mohl vědět i o ochranné známce Společenství č. 264366,*“ není podložen naprosto žádnými úvahami, z nichž by bylo patrné, na základě jakých důkazů žalovaný k tomuto závěru dospěl. Žalovaný sice žalobci vytýká nevýraznou důkazní aktivitu, zcela však pomíjí, že důkazní břemeno ohledně prokázání skutečností, z nichž lze usuzovat na absenci dobré víry původního přihlašovatele namítané ochranné známky, stíhá prioritně navrhovatele výmazu. Povinností žalovaného bylo posoudit včas uplatněné důkazní prostředky předložené navrhovatelem výmazu a na základě jejich posouzení zvážit, zda navrhovatel výmazu v řízení prokázal své tvrzení o absenci dobré víry původního přihlašovatele napadené ochranné známky. V napadeném rozhodnutí však zcela chybí jakákoliv úvaha žalovaného o hodnocení důkazů předložených navrhovatelem výmazu, takže napadené rozhodnutí je v tomto směru nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Nepřezkoumatelný je též závěr žalovaného, podle něhož nedostatek dobré víry v projednávané věci vyplývá i ze spekulativnosti převodu (přihlášky) napadené ochranné známky z původního přihlašovatele na žalobce. Žalovaný označil převod přihlášky napadené ochranné známky na žalobce za spekulativní z toho důvodu, že k němu došlo necelý měsíc před zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek, aniž by jakkoliv

zdůvodnil, proč právě tuto skutečnost považuje za významnou pro posouzení spekulativnosti převodu. Přestože žalovaný nejprve konstatoval, že „o nedostatek dobré víry by se jednalo i v případě spekulativního převodu a prokázání vztahu mezi přihlašovatelem a pozdějším vlastníkem napadené ochranné známky,“ vztah mezi původním přihlašovatelem a žalobcem nijak nehodnotil. Soud nadto považuje za potřebné uvést, že posuzování převodu přihlášky napadené ochranné známky, k němuž došlo s odstupem více než dvou let po podání přihlášky, jako okolnosti významné pro posouzení dobré víry původního přihlašovatele, je v příkrém rozporu se koncepcí, podle níž případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky (viz výše). Převod přihlášky napadené ochranné známky na žalobce po více než dvou letech od jejího podání je nepochybně okolností, která se stala až po podání této přihlášky a která nemůže mít vliv na závěr o dobré či zlé víře původního přihlašovatele. Ke shodnému závěru ostatně ve svém rozhodnutí dospěl též správní orgán I. stupně. Byl-li orgán rozhodující o rozkladu opačného názoru, bylo jeho povinností tento názor řádně a srozumitelně odůvodnit, což se však nestalo.

Soud považuje za vhodné vypořádat se též s argumentací žalovaného uplatněnou při ústním jednání před soudem, v níž žalovaný poukázal na to, že žalobce užíval ochrannou známku pro časopis stejného názvu, přičemž název jím vydávaného časopisu byl graficky ztvárněn zcela shodně, jako je tomu u názvu časopisu OUTSIDE vydávaného osobou zúčastněnou na řízení v USA. Touto skutečností se zabýval (toliko) správní orgán I. stupně, který ve svém rozhodnutí dovodil, že uvedená skutečnost může být pouze předmětem nekalosoutěžního jednání žalobce, jehož posouzení přísluší soudu. Správní orgán I. stupně zároveň uvedl, že navrhovatel výmazu nijak neprokázal záměr užívat tímto způsobem označení „OUTSIDE“ původnímu přihlašovatel Davidu Walterovi, a to v době podání přihlášky napadené ochranné známky. Orgán rozhodující o rozkladu navíc touto skutečností, tj. užíváním napadené ochranné známky žalobcem jako názvu časopisu ve stejném grafickém provedení, jaké má časopis vydávaný osobou zúčastněnou na řízení, v napadeném rozhodnutí vůbec neargumentoval, a soud k ní již z tohoto důvodu nemůže jakkoliv přihlížet. Předmětem soudního přezkumu je totiž zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu jakožto správního aktu, který bezprostředně zasahuje do právní sféry žalobce. Vyjádření žalovaného k žalobě je pouze procesním úkonem správního orgánu učiněným v rámci řízení před soudem, který se práv a povinností žalobce nedotýká a netvoří jeden celek s přezkoumávaným rozhodnutím. To znamená, že argumenty správního orgánu obsažené ve vyjádření k žalobě, které nebyly uplatněny v odůvodnění napadeného rozhodnutí, nemůže soud při posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí brát v potaz.

Za další důvod nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí považuje soud skutečnost, že orgán rozhodující o rozkladu se v něm vůbec nezabýval otázkou, zda navrhovatel výmazu byl dotčen ve svých právech přihláškou napadené ochranné známky. Zjištění, že tomu tak bylo, je – spolu se zjištěním o absenci dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky – zákonem stanovenou podmínkou pro prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ. Tentýž závěr Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195 těmito slovy: „*Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k), že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namítatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky.*“ V souladu s výše uvedeným správní orgán I. stupně ve svém

rozhodnutí ze dne 15.8.2007 konstatoval, že „Navrhovatel je proto povinen relevantními důkazy prokázat nedobrý úmysl přihlašovatele napadené ochranné známky, respektive skutečnost, že nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře, *a současně také jakým způsobem byl namítající podanou přihláškou dotčen ve svých právech.*“

Z rozhodnutí, jímž Úřad vyhověl návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, tedy musí být patrné také to, v čem spočívá dotčení navrhovatele výmazu na jeho právech přihláškou napadené ochranné známky a na základě jakých důkazů předložených navrhovatelem výmazu správní orgán k tomuto závěru dospěl. Napadené rozhodnutí však žádné úvahy orgánu rozhodujícího o rozkladu v tomto směru neobsahuje, což má rovněž za následek jeho nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů.

Poukazuje-li žalobce v žalobě na rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze vydané v řízení ve věci nekalé soutěže, lze žalovanému obecně přisvědčit v tom, že tato rozhodnutí pro něj nejsou závazná. Uvedená soudní rozhodnutí byla vydána na základě skutkových zjištění, která vyšla najevo v řízení před soudem a která nemusí být totožná se skutkovým stavem, na jehož základě v projednávané věci rozhodoval žalovaný. Totožnost skutkových zjištění v obou řízeních žalobce ničím nedoložil. Dále je nutno vzít v úvahu, že zmíněná rozhodnutí soudů se nezabývají otázkou dobré víry původního přihlašovatele napadené ochranné známky v rozhodné době, tj. v době podání přihlášky napadené ochranné známky, ani tím, zda a jakým způsobem byl navrhovatel výmazu dotčen ve svých právech přihláškou napadené ochranné známky. Konstatování Městského soudu v Praze v rozsudku ze dne 7.9.2007 č.j. 41 Cm 254/2006-90, že „v době, kdy na žalovaného (tj. na společnost ATEMI s.r.o.) byla převedena přihláška předmětné ochranné známky, toto označení již předtím užíval v dobré víře právní předchůdce žalovaného,“ není nijak blíže odůvodněno a evidentně vychází z prvostupňového rozhodnutí žalovaného ze dne 15.8.2007, na které soud předtím v odůvodnění rozsudku poukázal. Z těchto důvodů, a rovněž proto, že provedení žalobcem navrženého důkazu rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cmo 67/2008-118 ze dne 20.10.2008 by nemohlo nijak ovlivnit výsledek řízení v projednávané věci, shledal soud při ústním jednání provedení tohoto důkazu nadbytečným a návrhu na jeho provedení nevyhověl.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem a citovaným zákonným ustanovením soudu nezbylo než napadené rozhodnutí podle s.ř.s. rozsudkem zrušit pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí (§ 76 odst. 1 písm. a/, odst. 3 s.ř.s.). V souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s. soud současně vyslovil, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení. Právním názorem, který soud ve zrušujícím rozsudku vyslovil, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Ve druhém výroku tohoto rozsudku přiznal soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. žalobci, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které žalobci v řízení vznikly, spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za právní zastoupení žalobce advokátem, a to za čtyři úkony právní služby (převzetí zastoupení, sepsání žaloby, replika, účast při jednání soudu), přičemž sazba odměny za první tři úkony provedené do 31.12.2012 činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006) a sazba odměny za účast při jednání soudu konaném dne 23.1.2013 činí 3.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 4 písm. d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.1.2013).

Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny čtyřmi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném od 1.9.2006) a částkou 2.226,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 57 odst. 2 s.ř.s.). Celková výše nákladů, které žalobci v tomto řízení vznikly, tedy činí 14.826,- Kč. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v této výši, a to ve stanovené lhůtě k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Matěje Sedláčka, patentového zástupce.

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 třech vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 23. ledna 2013

JUDr. Ivanka Havlíková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Matznerová, DiS.