



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: TJ Bohemians Praha**, IČ: 158 87 456, zastoupen JUDr. Pavlem Tumou, advokátem se sídlem Římská 16, Praha 2, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.3.2009, O-4314,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 19.3.2009 O-431404 č.j.:O-431404/72994/2007/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6.11.2007, č.j. 19433/2007 o zamítnutí námitek žalobce proti zápisu kombinovaného označení „BOHEMIANS PRAHA“ do rejstříku ochranných známek.

Žalovaný správní orgán v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že žalobce je vlastníkem starší kombinované ochranné známky č. 167720 „BOHEMIANS PRAHA“ a že tento vlastník uplatnil námitky proti zápisu přihlašovaného shodného kombinovaného označení podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný zjistil, že Úřadem byly námitky žalobce zamítnuty z důvodu, že žalobce neunesl důkazní břemeno v podobě dokladů, které by potvrzovaly dobré jméno namítané

ochranné známky a že podle dokladů předložených přihlašovatelem lze mít za to, že přihlašovatel podal přihlášku předmětného označení v dobré víře.

Žalovaný se v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami žalobce, který označil za nepravdivé tvrzení přihlašovatele, již je společnost BOHEMIANS 1905, a.s. Praha, že vršovický klub BOHEMIANS 1905 je dědicem tradic a pokračovatelem slavného fotbalového klubu FC BOHEMIANS, neboť FC BOHEMIAS PRAHA a.s. v konkurzu je stále členem ČMFS pod registračním číslem 100001, jak vyplývá ze zápisu ze zasedání výkonného výboru ČMFS konaného 20.12.2006. Žalobce uvedl, že podle ust. § 2 odst. a) zákona č. 441/2003 Sb. požívá ochrany jeho ochranná známka zapsána v rejstříku ochranných známek a Úřad proto nemá právo zapsat tuto ochrannou známku ve prospěch třetího subjektu. Žalobce rovněž namítal, že Úřad požadoval prokázání dobrého jména namítané ochranné známky, aniž se však zabýval tím, zda přihláška ochranné známky O-431404 byla podána v dobré víře. Podle názoru žalobce přihlašovatel využil nepřehledné situace v nástupnictví po fotbalovém klubu FC BOHEMIANS PRAHA a snaží se získat cennou ochrannou známku.

Žalovaný k uvedeným námitkám vyšel ze zjištění, že přihláška kombinované ochranné známky v podobě dvou souběžných kruhů s vyobrazením klokana ve vnitřním kruhu a s nápisem vloženým do mezikruží (nahoře BOHEMIANS, dole PRAHA) byla podána dne 11.11.2005 a zveřejněna 31.1.2007 pro seznam služeb zařazených do třídy podle mezinárodního třídění výrobku a služeb č. 41 jako: „ *sportovní, výchovná, zábavní, školící a kulturní činnost, pořádání sportovních a jiných společenských akcí, klubová činnost, organizování účasti v klubových soutěžích, zejména v kopané, zprostředkovatelská činnost v oblastech uvedených ve třídě 41* “. Namítaná kombinovaná ochranná známka č. 167720 byla přihlášena dne 4.4.1990 a zapsána dne 22.5.1990 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 41 a 42 mezinárodního třídění: „ *výstavba tělovýchovných objektů a s nimi souvisejících stravovacích a ubytovacích zařízení a služby a práce spojené s jejich provozem, sportovně propagační výrobky uvedené v seznamu a zprostředkovatelská činnost jejich výroby* “. Jedná se o výrobky: cvičební úbory, teplákové soupravy, trička, trenýrky, šátky, ručníky, kravaty, klobouky, čepice, odznaky, vlajky, pohlednice, skleničky, sklenice, porcelánové šálky, sportovní brašny, tašky, obaly na legitimace, klíčenky z koženky s malým smaltovaným znakem TJ BOHEMIANS, provoz hracích automatů, realizace reklam a náborové inzerce v tiskovinách TJ na plochách tělovýchovných zařízení.

Z uvedeného žalovaný dovodil, že namítaná ochranná známka je starší ochranou známkou ve smyslu ust. § 3 zákona č. 441/2003 Sb.

Žalovaný nejprve přezkoumal část rozhodnutí o námitkách podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb. a usoudil, že jsou splněny podmínky ochrany starší ochranné známky, spočívající ve shodnosti nebo podobnosti s přihlašovaným označením. Konstatoval, že přihlašované označení je shodné s namítanou ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického a významového. Žalovaný však neshledal naplnění druhé podmínky pro ochranu starší ochranné známky žalobce tj., že tato známka má dobré jméno. K tomu uvedl, že žalobce předložil jediný doklad, kterým jsou stanovy Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA z roku 2000, v nichž je uvedeno, že název Tělovýchovná jednota BOHEMIANS PRAHA byl schválen výroční konferencí dne 15.3.1990. Dále je zde popsáno, jak vyhlíží znak tělovýchovné jednoty – symbol o průměru 10 cm s dvěma zlatými soustřednými kruhy, mezi nimiž je v bílém poli vyveden zlatým písmem název BOHEMIAS PRAHA a ve vnitřním kruhu je v zeleném poli umístěna zlatě provedená figurka klokana. Stanovy také obsahují ustanovení o postavení tělovýchovné jednoty, její působení, její poslání a členství v této jednotě. Žalovaný shodně se správním orgánem I. stupně usoudil, že z tohoto dokladu nevyplývají žádné skutečnosti, které by potvrzovaly dobré jméno starší ochranné známky na území ČR. Z tohoto dokladu lze pouze dovodit užívání ochranné

známky. Tento doklad nevypovídá nic o tom, že by se tato ochranná známka vymykala svou známostí, kladným hodnocením spotřebiteli, masivním užíváním apod. tak, aby mohla mít označení známky s dobrým jménem. K takovému závěru stanoví Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA nepostačují. Vzhledem k tomu, že námitkové řízení odůvodnění ust. § 7 odst. 1 písm. b) citovaného zákona je řízením inter partes, musí být důkaz dobrého jména starší ochranné známky doložen na jisto. Dobré jméno ochranné známky nelze předpokládat jako obecně známou skutečnost, ale je třeba jí doložit. Úřad v řízení inter partes nemůže brát na zřetel skutečnost, kterou zná např. z vlastních, leč neveřejných znalostí trhu, nesmí o tom vést vlastní šetření, musí výhradně vycházet z důkazů přednesených namítajícím. Žalobce pak jediným předloženým dokladem - Stanovami Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA z roku 2000 dobré jméno namítané ochranné známky neprokázal. Tím dle žalovaného žalobce neprokázal ani třetí podmínku aplikace ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona, že by přihlašované označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jí bylo na újmu.

Stejně tak z důrazem na důkazní břemeno žalobce žalovaný přezkoumal tu část napadeného rozhodnutí o námitkách, které byly podány podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Uvedl, že bylo na žalobci prokázat, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře, chtěl-li být se svými námitkami úspěšný. Žalobce spatřoval nedobrou víru přihlašovatele ve skutečnosti, že vyobrazení přihlašovaného označení je shodné s jeho namítanou ochrannou známkou a že žalobce se vlastnického práva k ochranné známce nikdy nezrekl. Postup přihlašovatele označil za spekulativní, avšak na podporu tohoto tvrzení nepředložil jediný důkaz, čímž nelze přezkoumat jeho tvrzení, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře. Naopak oproti žalobci přihlašovatel předložil kopie rozhodnutí českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) ze dne 13.5.2005, které s odkazem na usnesení ČMFS ze dne 13.5.2005 (o předběžném převodu práv k soutěžím a převodu práv povinností člena ČMFS z FC Bohemians Praha a.s. na AFK Vršovice, a.s.) prokazuje, že AFK Vršovice a.s. se stal členem ČMFS namísto FC BOHEMIANS PRAHA, a.s. a dne 30.6.2005 bylo vydáno usnesení výkonného výboru ČMFS o schválení změny názvu klubu AFK Vršovice, a.s. na BOHEMIANS 1905, a.s. tj. na přihlašovatele, podle kterého se společnost AFK Vršovice, a.s. stala faktickým pokračovatelem historie slavného českého klubu a právem jí proto náleží členské nástupnictví i název „BOHEMIANS“. Tyto důkazy jsou datovány před okamžikem podání napadené přihlášky ochranné známky a tedy přihlašovatel v souladu se skutečností, že s názvem BOHEMIANS, který mu tak náleží, podal přihlášku obsahující jeho název společně s logem klokana v dobré víře.

Na základě uvedených skutečností žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobce v podané žalobě namítal, že napadeným rozhodnutím byl zkrácen na svém právu na ochranu vlastníka starší ochranné známky a že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Namítal, že Úřad při posuzování námitek žalobce věc nesprávně právně hodnotil, postupoval podle nesprávných právních předpisů a nesprávně i zhodnotil předložené důkazy a další skutečnosti. Poukázal na to, že žalobce ve svých námitkách zejména odkázal na existenci a rozpor přihlašovaného označení s jeho prioritně starší ochrannou známkou č. zápisu 167720 a namítal, že z věcného hlediska byly v jeho námitkách obsaženy jak námitky subsumované pod ust. § 7 odst. 1 písm. b) a písm. k), které Úřad v řízení řešil, ale také i námitky, které obsahově odpovídají důvodům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona tj., že napadená ochranná známka zasahuje do jeho práv ke starší zapsané ochranné známce a dále, že napadená ochranná známka zasahuje do jeho práv ke všeobecně známé ochranné známce. Žalobce namítal, že Úřad tyto námitky vůbec nezkoumal

a neprojednal. Pouze obecně uvedl, že nezjistil důvody pro námitky podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona.

Žalobce namítal, že správní orgány obou stupňů shodně uvedly, že napadené označení i namítaná ochranná známka jsou zcela shodné, ale z tohoto konstatování nevyvodily žádné důsledky pro své rozhodnutí. Poukázal na to, že z ust. § 7 odst. 1 a jeho jazykového výkladu vyplývá jednoznačná povinnost Úřadu nezapsat přihlašované označení do rejstříku, jsou-li proti zápisu ochranné známky do rejstříku podány námitky mimo jiné vlastníkem starší ochranné známky a vlastníkem starší všeobecně známé známky z důvodu uvedených pod písmeny a)-d) citovaného zákonného ustanovení a Úřad se měl zabývat všemi těmito námitkovými důvody a přihlášenou známku do rejstříku nezapsat. Úřad při zápisném řízení také pochybil v tom, že v rámci věcného průzkumu povolil další řízení o zcela shodné ochranné známce přihlašovatele, přičemž postupoval v rozporu s § 6 zákona na místo toho, aby v rámci věcného průzkumu předmětnou ochrannou známku zamítl dle ust. § 22 odst. 1 nebo odst. 2 zákona o ochranných známkách. Tento nedostatek nezhojil ani v námitkovém řízení.

Žalobce namítal, že Úřad také procesně pochybil, pokud nezaslal žalobci jako namítateli k replice či k dalšímu postupu vyjádření přihlašovatele k podaným námitkám a vyjádření přihlašovatele k podanému rozkladu.

Dle názoru žalobce, pokud měl Úřad zato, že námitky žalobce nebyly dostatečně důkazně podloženy, měl žalobce jako namítatele poučit a vyzvat jej k doplnění jeho podání.

Z hlediska posuzování věci dle § 7 odst. 1 písm. b) i písm. k) žalobce namítal, že jím z jím předložených dokladů bylo zřejmé, že je vlastníkem starší ochranné známky, která má u spotřebitelů dobré jméno a tato skutečnost musela být Úřadu známa i z jeho vlastní činnosti, neboť označení BOHEMIANS PRAHA, které žalobce užívá, je obecně známou notoriitou a není třeba jej prokazovat. Pokud přihlašované označení BOHEMIANS PRAHA jako logo spolu s obrázkem klokana v kruhu bylo již registrováno od roku 1990 ve prospěch žalobce, pak přihlašovatel nemohl být při podání své totožné přihlášky v dobré víře. Doklady, které přihlašovatel k údajné existenci své dobré víry předložil, nejsou v této věci relevantní. Žalobce tvrdil, že spor o nástupnictví klubu FC BOHEMIANS byl podstatně složitější, doklady předkládané přihlašovatelem nebyly aktuální a existuje celá řada dokladů, která svědčí o opaku, o pokračujících sporech i o trvajícím konkurzním řízení.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě předně uvedl, že napadená kombinovaná ochranná známka BOHEMIANS PRAHA č. 304927 zapsaná s právem přednosti od 11.11.2005 byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17.9.2009 č.j. O-431404/34298/2009/ÚPV prohlášena za neplatnou. Přesto se žalovaný domnívá, že v přezkoumávaném řízení nikterak nepochybil, neboť se pečlivě zabýval posouzením námitkových důvodů podle ust. § 7 odst. 1 písm. b) a k), které žalobce uplatnil. Vzhledem k tomu, že řízení námitkové je ovládáno zásadou dispoziční, bylo zcela na žalobci, které námitkové důvody uplatní. Žalovaný nepostupoval v rozporu s ust. § 6 zákona, jak namítá žalobce, neboť zápisné řízení se týkalo označení, které je sice zcela shodné se starší ochranou známkou, ale není zapsáno pro shodné výrobky či služby. Toto žalobce v žalobě opomíjí, ačkoliv sám v podaných námitkách uvedl, že jeho starší ochranná známka splňuje kvantitativní a kvalitativní předpoklady rozšířené ochrany i na výrobky a služby, které nejsou podobné výrobkům a službám zapsaným. Žalovaný se dále v námitkovém řízení řídil striktně zásadou koncentrace řízení vyjádřenou v § 25 a 26 zákona, které předpokládá, že v zákonné lhůtě se musí definitivně vyčerpat důvody podání námitek včetně důkazních prostředků. Žalobce měl povinnost poskytnout poklady pro rozhodnutí a žalovaný měl vycházet výhradě

z důkazů žalobcem doložených. Proto i námitka žalobce, že mu nebylo zasláno vyjádření přihlašovatele k podaným námitkám, není porušením povinnosti žalovaného dát žalobci možnost, aby se vyjádřil k podkladům řízení, když tento podklad sám žalobce navrhl a poskytl. Protože v rámci zásady koncentrace řízení a principu dokazovacího musejí být námitky podány v zákonné lhůtě a musí být v této lhůtě odůvodněny a doloženy, přičemž k doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě se nepřihlíží, nebylo možné poučovací povinnost žalovaného ve smyslu ust. § 19 odst. 3 správního řádu rozšiřovat v tom smyslu, že žalovaný by měl povinnost poučit žalobce o jeho hmotných právech. K námitkovým důvodům uplatněným žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. b) a k) zákona žalovaný uvedl, že tyto námitkové důvody pečlivě posoudil a dospěl k závěru, že jediným předloženým dokladem jsou Stanovy Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA z roku 2000, jímž dobré jméno své ochranné známky žalobce neprokázal. Rovněž neprokázal, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona. I v tomto případě bylo důkazní břemeno na straně žalobce.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení se v zákonné lhůtě a k výzvě soudu do řízení nepřihlásila a svá práva neuplatnila.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Soud předně považuje za nedůvodnou námitku neúplného vypořádání obsahu námitek podaných žalobcem. Soud vyšel z ust. § 25 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění vyhlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Podle odst. 2 citovaného zákonného ustanovení námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odst. 1 Úřad nepřihlíží. Uvedené zákonné ustanovení tak zakotvuje jednak zásadu koncentrace námitkového řízení a zásadu dispoziční, která znamená, že namítatel musí v zákonné lhůtě pro podání námitek vymezit a vyčerpat důvody k podání námitek a dále zásadu důkazního břemene ukládající namítateli předložit důkazní prostředky na podporu svých tvrzení. K jiným námitkám uplatněným mimo tuto zákonnou lhůtu se nepřihlíží.

Oporu v podkladech správního řízení, zejména v podání ze dne 27.3.2007, jímž byly uplatněny námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, nemá tvrzení žalobce, že v těchto námitkách uplatnil také důvody, které odpovídají důvodům dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona, neboť takové námitky jednak nejsou s odkazem na ust. § 7 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona v podání uvedeny, ale zejména ani z obsahu tohoto podání není zřejmé, že by žalobce tvrdil a nějakým způsobem dokládal, že splňuje podmínky ust. § 7 odst. 1 písm. a) a c) proti zápisu ochranné známky, tj., že z důvodu shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, k nimž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Žalobce v tomto podání skutečně uvedl, že jeho starší ochranná známka splňuje kvantitativní a kvalitativní předpoklady rozšíření ochrany i na výrobky a služby, které nejsou podobné výrobkům a službám zapsaným a toto tvrzení má oporu ve zjištění, že přihláška předmětného označení byla podána dne 11.11.2005 pro seznam služeb pouze ve třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a to: sportovní, výchovná, zábavní, školící a kulturní činnost pořádání sportovních a jiných společenských akcí\ klubová

činnost, organizování účasti v klubových soutěžích, zejména v kopané, zprostředkovatelská činnost v oblastech uvedených ve třídě 41, zatímco namítaná kombinovaná ochranná známka č. 167720 byla přihlášena dne 4.4.1990 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd 16, 18, 21, 24, 25, 26, 41 a 42, přičemž výrobky a služby, pro něž je namítaná kombinovaná ochranná známka č. 167720 přihlášena a zapsána pro žalobce, jsou spojeny s výstavbou tělovýchovných objektů a jejich provozem, se sportovně propagačními výrobky, reklamami a náborovými inzercemi v tiskovinách a na plochách tělovýchovných zařízení a v dalších nepodobných službách.. S ohledem na takto uvedené užití ochranné známky a zamýšlené užití přihlašovaného označení nelze obecně dovodit, že starší ochranná známka žalobce splňuje podmínky zápisu pro shodné nebo podobné výrobky, u nichž existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Taková tvrzení žalobce neuplatnil, taková tvrzení ani v rámci své dispoziční zásady nedoložil předloženými důkazy v zákonné lhůtě, a proto nelze přisvědčit jeho námitce, že žalovaný pochybil, pokud se nezabýval posouzením zápisu přihlašovaného označení z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) a c). Jestliže takové důvody nebyly uplatněny jak odkazem na konkrétní ustanovení zákona, tak i materiálním obsahem námitek, podpořených případně důkazy o pravděpodobnosti záměny a o podobnosti výrobků a služeb v jednotlivých třídách (i ve styčné třídě 41), pak žalovaný nemohl tyto námitky ani zkoumat ani projednat a nepochybil, pokud se posouzením zápisu přihlašovaného označení zabýval toliko z námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. b) a k) citovaného zákona, které žalobce uplatnil.

Pokud žalobce opomíjí zásadu koncentrace námitkového řízení nebo případně dovozuje, že se žalovaný ex offio měl podle § 7 odst. 1 písm. a) a c) zákona zabývat i shodností nebo podobností výrobků či služeb, na něž by se přihlašované označení a ochranná známka mohly vztahovat toliko ve společné třídě 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, pak ani částečný dopad ust. § 7 odst. 1 písm. a) nebo i c) zákona na daný případ pro výrobky a služby mezinárodního třídění v třídě 41 nelze proti zápisu přihlašovaného označení přijmout, neboť žalobce žádnou podobnost výrobků a služeb nenamítal a neprokazoval. Jeho námitky vyvěrají toliko ze skutečnosti, že užívá starší ochrannou známku, jejíž dobré jméno dovozuje z notoricky známého znaku, historicky se odvíjejícího od fotbalového klubu Bohemians. Žalobce však neunesl důkazní břemeno tak, aby prokázal shodnost nebo podobnost výrobků a služeb a prokázal pravděpodobnost záměny se starší ochranou známkou, když smyslem ochrany dle známkového práva je nejen zabránit záměně shodných či podobných výrobků se zaměnitelnými označeními, ale rovněž ochránit i totožnost původu výrobku nebo služby (zde zejména kopané) ve vztahu k vlastníkovu starší ochranné známky.

Žalobce se mýlí, pokud vytýká žalovanému postup v rozporu s ust. § 6 zákona o ochranných známkách, neboť i toto ustanovení, které předchází úpravě námitkového řízení podle ust. § 7 zákona, vyslovuje zákaz zápisu přihlášeného označení pouze pro případ, pokud je toto označení shodné se starší ochranou známkou jiného vlastníka či přihlašovatele a současně, pokud je starší ochranná známka zapsána pro shodné výrobky či služby. Citované zákonné ustanovení tedy dopadá na situaci, kdy je jednoznačně zřejmé, že posuzovaná ochranná známka i přihlášené označení jsou shodné a to pro shodné výrobky či služby, tzn. že se v takové situaci ani nepředpokládá námitkové řízení a jednoduše řeší situaci, kdy se střetnou starší ochranná známka a přihlašované označení, které jsou shodné, jsou zapsány pro shodné výrobky či služby a tato skutečnost se jeví zřejmá. Oproti tomu námitkové řízení podle ust. § 7 je založeno na střetu přihlašovaného označení a námitek vlastníka starší ochranné známky, která je již zapsána do rejstříku a kde se posuzuje nejen shodnost starší ochranné známky a přihlašovaného označení, ale také shodnost nebo podobnost výrobků a služeb, nejde-li o jednoznačnou shodu mezi označeními a výrobky a službami dle § 6. Nejde-

li o takovou jednoznačnou shodnost a předmětný spor není veden ani o pochybnostech, zda je starší ochranná známka užívána a zapsána k podobným výrobkům a službám, pro něž je napadené označení přihlášeno, pak nebyly dány podmínky pro to, aby Úřad vedl věcný průzkum dle § 6 a přihlášku předmětného označení zamítl dle ust. § 22 odst. 1 nebo odst. 2, zákona, neboť nepodobnost výrobků a služeb, případně pochyby o jejich shodnosti či podobnosti toliko ve třídě 41 mezinárodního třídění byly věci posouzení v řízení o námitkách a to v mezích žalobcem uplatněného ust. § 7 odst. 1 písm. b) a k) zákona.

Soud přisvědčuje závěrům žalovaného i správnímu orgánu I. stupně, že žalobce jako namítající kromě jediného dokladu, kterými jsou stanovy Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA z roku 2000 nepředložil žádný doklad a neprokázal žádné jiné skutečnosti, které by potvrzovaly dobré jméno namítané ochranné známky, která je zapsána pro žalobce. Soud s ohledem na již zmíněný smysl známkového práva považuje za potřebné prokázat, že dobré jméno starší ochranné známky je třeba spojovat s výrobky a službami, pro které je starší ochranná známka zapsána, přičemž tento zápis garantuje původ vztahu mezi výrobky a službami a vlastníkem starší ochranné známky. Takovýto vztah nebyl pouze stanovami Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA z roku 2000 prokázán a žalobce ani neprokázal to, co tvrdí v podaných námitkách, že ochrannou známku č. 167720 užívá již od roku 1927. Naopak oproti tvrzením žalobce přihlašovatel, kterým je společnost BOHEMIANS 1905 a.s. Praha, ve svých vyjádřeních k námitkám a v předložených dokladech prokazoval, že je jediným oprávněným pokračovatelem a dědicem slavného fotbalového klubu FC BOHEMIANS, který se ocitl v ekonomických potížích v letech 2004-2005 a na jehož majetek byl prohlášen konkurz. V důsledku této skutečnosti byla klubu odejmuta licence a jeho A. družstvo bylo vyloučeno ze soutěže. Následně se rozhodovalo o další existenci klubu a bylo řešeno působení tohoto klubu v rámci ČMFS. To vyplývá z usnesení výkonného výboru ČMFS ze dne 30.6.2005, které přihlašovatel doložil a v němž se podává, že pokračovatelem českého klubu FC BOHEMIANS PRAHA se stala společnost AFK Vršovice, a.s. přičemž tím, že usnesení výkonný výbor ČMFS schválil změnu názvu klubu AFK Vršovice a.s. na BOHEMIANS 1905 a.s., stal se přihlašovatel pokračovatelem fotbalového klubu FC BOHEMIANS PRAHA. Z usnesení vyplývá, že název BOHEMIANS PRAHA začal využívat účastník fotbalové ligy FC Střížkov Praha 9 s cílem získat atraktivní název, což považoval výkonný výbor ČMFS za hrubé porušení zásad fair play a pravidel obecné morálky. Přihlašovatel dále doložil sdělení Českomoravského fotbalového svazu ze dne 11.10.2005, které oproti FC Střížkov Praha 9 hodnotí současný vršovický klub BOHEMIANS 1905 za jediného oprávněného pokračovatele a dědice tradice klubu, který vznikl v roce 1905 jako AFK. Vršovice a uvádí historickou genezi vršovického klubu BOHEMIANS a vzniku nového klubového znaku, kterými se stala silueta klokana použitá v namítané ochranné známce. V tomto sdělení se dovozuje, že současný klub používající název BOHEMIANS PRAHA vznikl nikoliv z vršovické sportovní tradice od BOHEMIANS, nýbrž navázal na prosecké sportovní tradice klubu ze Střížkova, jehož barvami byly modrá a bílá. Tento klub pak po obchodní stránce využívá názvu a loga vytvořeného historicky pro BOHEMIANS AFK Vršovice. Přihlašovatel předmětného označení také ve svém vyjádření k námitkám proti zápisu ochranné známky ze 17.5.2007 uplatnil tvrzení, že mezi sportovními oddíly sdruženými v TJ BOHEMIANS není a nikdy nepatřil oddíl kopané, který je jediným důvodem sporu a je naopak dominantním oddílem vršovického klubu BOHEMIANS 1905.

Protože z uvedených dokladů vyplývá, že klubový znak klokana, který je dominantním prvkem přihlášeného označení a starší ochranné známky s použitím barvy zelené a bílé historicky vznikl pro fotbalový klub BOHEMIANS AFK Vršovice v roce 1928 po úspěšném fotbalovém zájezdu do Austrálie v roce 1927, bylo na žalobci, aby prokázal, že

starší ochranná známka obsahující tento znak, která takto získala dobré jméno v kopané, jenž je tak spojeno s touto sportovní činností, požívá tohoto dobrého jména i ve spojení s činnostmi žalobce. Žalobce totiž v zápise ochranné známky nemá zapsanu sportovní činnost a klubové soutěže zejména v kopané, jako tomu je u přihlašovatele. Jestliže žalobce nedoložil, že tato starší ochranná známka získala své dobré jméno ve spojení se sportovní činností v kopané a to neprokázal, neboť jí přihlásil jako ochrannou známku pro výrobky a služby mezinárodního třídění výrobků a služeb, které se týkají zejména výstavby a provozu tělovýchovných objektů, propagačních výrobků a reklam a provozu hracích automatů, neprokázal vnímání dobrého jména této ochranné známky tak, jak historicky byly vnímány její jednotlivé prvky vizuálně i zabarvením. Bez ohledu na to, jaké spory jsou vedeny v současné době mezi přihlašovatelem a žalobcem ohledně nepřehledné situace v nástupnictví po fotbalovém klubu FC BOHEMIANS, bylo zcela legitimní, aby Úřad pro účely zákona o ochranných známkách požadoval po vlastníkově starší ochranné známky prokázání dobrého jména ochranné známky z hlediska jejího využití u výrobků a služeb, pro které je tato známka zapsána. V tomto případě není významný názor žalobce, vyjádřený v podaném rozkladu, že otázka vzniku přihlašovatele je naprosto nepodstatná a nemůže mít vliv na posuzování vlastnictví k ochranné známce, když něco jiného je dědictví tradice a pokračování fotbalového klubu FC BOHEMIANS a.s. v konkurzu a něco jiného je právo k ochranné známce. I když tento názor se jeví z hlediska známkového práva (klíčovým je způsob užití a zápis ochranné známky) věcně logický, nelze v tomto případě odhlédnout, že předmětné označení vešlo do podvědomí veřejnosti v souvislosti se sportovní činností ve fotbale, a proto nelze od této aktivity u žalobce i přihlašovatele odhlédnout. Pro posouzení dobrého jména ochranné známky, která obsahuje výrazně a notoricky známé znaky a barvy, příznačné historicky pro vršovický fotbalový klub spojený se sportovní činností, jímž je fotbal, je pro naplnění znaku dobrého jména ochranné známky žalobce u relevantní veřejnosti zapotřebí předložit takové důkazy, které i u žalobce prokáží spojení kombinované ochranné známky s takovou činností, v souvislosti s níž dobré jméno označení, které ochranná známka žalobce nese, známého ve sportovních kruzích i v kruzích sportovní veřejnosti, vzniklo. V souzené věci tedy dobré jméno starší ochranné známky je specificky spojeno s dobrým jménem či dobrou pověstí označení, které tvoří kombinovanou ochrannou známku a které vzniklo a je spojeno historicky s úspěchy v kopané. Proto přihlašované označení bude z hlediska dobrého jména příznačnější pro ten subjekt, který vyvíjí činnost, ve vztahu k níž označení získalo dobrou pověst. Proto zjištění, že je to subjekt, který se stal pokračovatelem sportovních tradic vršovického klubu, je jen doplněním průkazu, že přihlašovatel označení byl v době podání přihlášky v dobré víře. Oproti tomu ovšem na žalobci, pokud si tento chtěl uchovat známkoprávní ochranu bylo, aby prokázal i jiné dobré jméno ochranné známky, a to v souvislosti s činnostmi, které má v rejstříku zapsány ve spojení s užíváním své ochranné známky. Takovou činnost a spojení jména ochranné známky s výrobky a službami, jež má on zapsány, oproti službám (sportovní soutěže, zejména v kopané), pro které přihlásil shodné označení přihlašovatel, žalobce neprokázal. Z hlediska důkazního břemene žalobce jím namítaná vada řízení, že žalobci nebylo zasláno vyjádření přihlašovatele předmětného označení, neměla vliv na zákonnost závěru žalovaného a správní orgán rovněž nebyl povinen vést žalobce poučením k tomu, jaké důkazní prostředky má předkládat a jaké skutečnosti prokazovat.

Žalobce neprokázal dobré jméno starší ochranné známky, již je vlastníkem pro jiné výrobky a služby a ani z obchodního rejstříku FC BOHEMIANS a.s. nevyplývá, že by společnost měla ve svém předmětu podnikání činnost k provozování fotbalového oddílu nebo jiné sportovní nebo klubové činnosti spojené s fotbalem, ve spojení s nímž jsou prvky starší ochranné známky známy. Přihlašovatel prokázal pokračování klubového nástupnictví po původním vršovickém klubu FC BOHEMIANS a zejména to, že přihlašované označení

spojuje se sportovní činností a soutěžení v kopané, toto postačovalo i pro zamítnutí námítky žalobce uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona, že žalobce byl ve svých právech dotčen přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Jestliže přihlašovatel podal přihlášku kombinovaného označení BOHEMIANS PRAHA s vyobrazením znaku, který se vztahuje ke klubové fotbalové činnosti původního historického vršovického klubu a kromě toho ještě dokládal, že je nástupcem tohoto klubu, zatímco žalobce neprokázal dobré jméno své ochranné známky ve vztahu ke svým činnostem, neboť doložil toliko Stanovy z roku 2000, aniž by tyto Stanovy jakkoliv dokládaly příznačnost znaku TJ s vyobrazením klokana pro vznik Tělovýchovné jednoty BOHEMIANS PRAHA, nebylo prokázáno, že přihlašovatel nepodal přihlášku v dobré víře. Žalobce toto neprokázal ani memorandem výkonného Českomoravského fotbalového svazu ze dne 25.6.2006 připojeným k podanému rozkladu, neboť toto memorandum se vyjadřuje toliko k otázce platnosti smlouvy o převodu práv a povinností a převodům movitých věcí úpadce FC BOHEMIANS PRAHA a.s. a správcem konkurzní podstaty tohoto úpadce a je toliko vyjádřením se k rozporu smlouvy s podmínkami souhlasu konkurzního soudu. Neřeší samotnou otázku právního nástupnictví subjektu, který dal vznik dobrého jména znaku BOHEMIANS a již vůbec nedokládá spojení žalobce s klubovou fotbalovou činností, k níž se přihlášené označení vztahuje.

Soud nezpochybňuje tvrzení žalobce, že spor o nástupnictví fotbalového klubu FC BOHEMIANS je podstatně složitější a existuje celá řada dokladů, která svědčí o opaku a pokračujících sporech i v trvajícím konkurzním řízení. Výsledek těchto sporů, který by mohl mít vliv na posouzení pozice přihlašovatele při rozhodování o zápisu jím přihlášeného označení, však nebyl v době úvahy žalovaného znám. Úřad a potažmo i soud proto musely vycházet ze stavu důkazního řízení, který zde existoval v době vydání napadeného rozhodnutí, tedy z opodstatněného závěru, že žalobce neunesl důkazní břemeno prokázání podmínek pro nezápis přihlašovného označení a že naopak na straně přihlašovatele nebyly dány důvody, pro které by šlo dovodit, že nepodal přihlášku předmětného označení v dobré víře. Jestliže situace z hlediska nástupnictví a v pokračujících sporech v trvajícím konkurzním řízení přinesla jiné výsledky po vydání napadeného rozhodnutí, pak se tyto výsledky mohly odrazit v jiném řízení. Ostatně žalovaný ve svém vyjádření naznačil, že napadená kombinovaná ochranná známka BOHEMIANS PRAHA, zapsaná pod číslem 304927 byla rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví dne 17.9.2009, tj. v době až po vydání napadeného rozhodnutí prohlášena za neplatnou. To však ukazuje na jiné skutečnosti, které se zřejmě objevily po vydání napadeného rozhodnutí a na jinou důkazní situaci, ostatně toto rozhodnutí je rovněž předmětem přezkumu u městského soudu v Praze.

Z uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán v námitkovém řízení vedeném v souladu se zásadou koncentrace a se zásadou unesení důkazního břemene o skutečnostech v řízení inter partes po skutkové ani právní stránce nepochybil a proto soud podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl jako nedůvodnou.

Výrok o nákladech řízení je dán ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný, soud mu proto nepřiznal náhradu nákladů řízení.

Soud rozhodoval ve věci bez nařízení jednání, neboť k takovému postupu byly dány podmínky podle ust. § 51 s.ř.s., když účastníci řízení k výzvě soudu nevyjádřili svůj nesouhlas s projednáním a rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího

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

V Praze dne 30. srpna 2012

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.