



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **Mladá fronta a.s.**, se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, IČ: 49240315, zast. JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 735/15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, se sídlem Praha 3, Koněvova 54/1107, IČ: 00225509, zast. Dr. JUDr. Miroslavem Zámeškou, advokátem se sídlem Praha 1, Na Příkopě 23, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31.3.2009, sp. zn.: O-434876, č.j.: O-434876/12585/2008/ÚPV

t a k t o :

- I. **Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31.3.2009 sp. zn. O-434876 č.j. O-434876/12585/2008/ÚPV se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. **Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 13.520,-Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce advokáta JUDr. Karla Čermáka jr., Ph.D., LL.M.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 23.1.2008 zn. sp. O-434876 č.j. 16209/2007 Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) vyhověl v celém rozsahu námitkám Odborového svazu

zdravotnictví a sociální péče ČR podaným podle § 7 odst. 1 písm. k/ zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“) proti zápisu zveřejněného slovního označení „zdn.cz“, jehož přihlašovatelem je žalobce, do rejstříku ochranných známek a přihlášku této ochranné známky zn. sp. O-434876 zamítl.

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu zamítl rozklad žalobce a potvrdil výše uvedené prvostupňové rozhodnutí Úřadu o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn. sp.: O-434876 ve znění „zdn.cz“. Orgán rozhodující o rozkladu v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že správní orgán I. stupně rozhodl o zamítnutí přihlášky ochranné známky ve znění „zdn.cz“ v celém rozsahu s odůvodněním, že namítající, tj. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, prostřednictvím svých tvrzení a k nim předložených důkazních materiálů prokázal, že napadená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře a současně byla touto napadenou přihláškou ochranné známky dotčena práva namítajícího k jeho označení. Žalobce jakožto přihlašovatel v rozkladu podaném proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně namítal, že Úřad opomenul v rozhodnutí vyložit pojem „dobrá víra“ a rovněž nezkoumal, zda na straně namítajícího existují subjektivní práva, do kterých mohla napadená přihláška ochranné známky zasáhnout. Žalobce rovněž vytýkal prvostupňovému rozhodnutí, že neupřesnilo, jaký druh práv přísluší namítajícímu k označení „zdn.cz“, popř. „www.zdn.cz“, a proto je rozhodnutí neúplné, nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. Bez ohledu na nejasnost, o jaká práva k uvedenému označení by se mělo jednat, by podle žalobce aktivní legitimace k podání námitek na základě těchto práv nepříslušela namítajícímu. Z argumentace Úřadu, že namítající byl „spjat“ s vydáváním periodika „Zdravotnické noviny“, podle žalobce nevyplývá žádné jeho subjektivní právo. Na základě výše uvedeného žalobce tvrdil, že provedená skutková zjištění Úřadu jsou neúplná a odůvodnění rozhodnutí je v tomto směru nesrozumitelné. Nebylo prokázáno, že by „Zdravotnické noviny“ vydával namítající, nýbrž společnost Sanoma Magazines Praha, s.r.o. V této souvislosti žalobce konstatoval, že z hlediska naplnění skutkové podstaty ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je podstatné, zda byl právě namítající vydavatelem uvedeného periodika, což ovšem podle jeho názoru nebyl. Osobě zúčastněné na řízení jakožto namítajícímu tak scházela aktivní legitimace k podání námitek, neboť nemůže být nositelem subjektivních práv vyplývajících z vydávání „Zdravotnických novin“ v roce 2000. Žalobce uvedl, že ani ze skutečnosti, že namítající by byl jedním ze subjektů oprávněných vydávat zmíněné noviny, nevyplývá existence jakýchkoliv subjektivních práv k předmětnému označení, a to ani starší práva.

Žalobce dále v rozkladu namítl, že v řízení před Úřadem nebylo zjištěno, kdo byl vydavatelem periodika „Zdravotnické noviny“, a pokud jím byl namítající, tak nebylo prokázáno, v kterém období tomu tak bylo. Dále nebylo prokázáno, jaký má namítající právní vztah k uvedenému periodiku a zda z něj vyplývají jakákoli subjektivní práva, do nichž by mohla napadená přihláška ochranné známky zasáhnout, či práva vztahující se k označení „www.zdn.cz“. Z uvedených důvodů je žalobce toho názoru, že rozhodnutí Úřadu je nedostatečně a nesrozumitelně odůvodněné a nespočívá na korektním zjištění skutkového stavu.

Úřad měl rovněž dle žalobce specifikovat konkrétní označení, se kterým napadenou přihlášku ochranné známky porovnával a zjišťoval jeho podobnost. Rozhodnutí Úřadu sice konstatuje podobnost výrazu „zdn“ a slovních prvků „ZN“ a „ZDN“, resp. „ZN

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, aniž by však z rozhodnutí bylo možno vyčíst, na základě jakých úvah Úřad dospěl k závěru, že namítajícímu přísluší práva ke všem těmto označením.

Žalobce zdůraznil, že v řízení nebylo prokázáno, že by namítajícímu příslušela starší práva k označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ nebo „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“. I kdyby tomu tak bylo, žalobce odmítá podobnost těchto označení s napadenou přihláškou ochranné známky, neboť označení „ZDN“ a „Zdravotnické noviny“ nejsou natolik podobná, aby mezi nimi bylo možné konstatovat pravděpodobnost záměny. Jedná se o označení foneticky i vizuálně odlišná, jež sestávají z odlišného počtu písmen a slabik, resp. hlásek, a jsou odlišné délky.

Žalobce dále v rozkladu uvedl, že nejenže nebyl smluvní stranou u smlouvy uzavřené dne 22.11.1994, ale smluvní stranou nebyl ani jakýkoliv jeho právní předchůdce. Žalobci nebyla existence této smlouvy, ani existence dohody ze dne 10.12.1997 v době podání napadené přihlášky známa, přičemž ani namítající tuto skutečnost neprokázal. Žalobce dále vytkl Úřadu, že nebyl zjištěn právní vztah mezi ním a společností Strategie Praha, s.r.o. V prvostupňovém rozhodnutí rovněž chybí jakákoli zmínka o tom, z čeho byla odvozena souvislost přeměn uvedené společnosti s nedobrou vírou žalobce při podání napadené přihlášky ochranné známky. Úřad podle žalobce dovedl nedostatek dobré víry z dopisu ze dne 21.2.2006 zaslaného žalobci. I když je tento dopis datovaný dnem 21.2.2006, tj. tři dny před podáním napadené přihlášky ochranné známky, nebylo prokázáno, že by dopis byl přede dnem podání přihlášky žalobci opravdu doručen. Proto žalobce nesouhlasil se závěrem Úřadu, že podal napadenou přihlášku na základě informací obsažených ve výše uvedeném dopise. V této souvislosti poukázal na skutečnost, že je akciovou společností s několika stovkami zaměstnanců a složitou organizační strukturou, takže i kdyby byl uvedený dopis žalobci skutečně doručen přede dnem podání přihlášky, neznamenalo by to, že by se dostal k osobám odpovědným za podávání přihlášek ochranných známek.

Žalobce dále argumentoval tím, že si registroval doménové jméno www.zdn.cz již dne 10.10.2005, čímž usiloval o určitou formu ochrany tohoto označení několik měsíců přede dnem doručení uvedeného dopisu, tj. přede dnem 21.2.2006. Z uvedeného důvodu nelze spatřovat souvislost mezi tím, že mu byl doručen zmíněný dopis od namítajícího a jeho duševním stavem ve vztahu k napadenému označení. Existence oprávnění žalobce vydávat periodikum „Zdravotnické noviny“ a ani právní titul k jeho vydávání není předmětem tohoto řízení. Pokud bylo Úřadem zjištěno, že žalobce v současné době vydává „Zdravotnické noviny“, žalobce se domnívá, že mu přísluší práva k nezapsanému označení ve znění „Zdravotnické noviny“, a to minimálně od okamžiku, kdy je začal vydávat. Žalobce se přiměřeným způsobem orientuje na trhu s periodickými publikacemi na území ČR, avšak nedisponuje takovými znalostmi, aby mohl učinit závěr o zásahu do starších práv namítajícího podáním napadené přihlášky. Závěrem žalobce na okraj poukázal na to, že v řízení před Úřadem nebylo prokázáno užívání jakýchkoli výrobků nebo služeb namítajícím pod napadeným označením, a to ani v minulosti.

Žalovaný poté v odůvodnění napadeného rozhodnutí poukázal na vyjádření namítajícího k rozkladu. Namítající v něm vyjádřil nesouhlas s tvrzeními žalobce a uvedl, že prvostupňové rozhodnutí Úřadu je podle něj správné a v souladu s právními předpisy. Zastává názor, že obecně není povinností Úřadu uvádět v odůvodnění rozhodnutí definice pojmů obsažených v zákoně. Pro přezkoumatelnost důvodů vedoucích k rozhodnutí stačí, uvede-li správní orgán, jakými úvahami se řídil při výkladu právních předpisů, které na danou věc

aplikoval a na jejichž základě rozhodnutí vydal. Namítající odmítl názor žalobce, že Úřad v rozhodnutí nezkoumal existenci jeho subjektivních práv, do nichž měla napadená přihláška zasáhnout, neboť vycházel z jím předložených dokladů a zcela správně konstatoval existenci oprávnění namítajícího k vydávání periodika „Zdravotnické noviny“, a tedy i k označení obsahujícímu prvek „ZDN“. Skutečnost, že namítající byl a je oprávněným uživatelem uvedeného označení, potvrzuje ochranná známka č. 297063 ve znění „Zdravotnické noviny“, která byla zapsána do rejstříku dne 25.3.2008 s právem přednosti ode dne 16.2.2007 a ochranná známka č. 297064 ve znění „Kongresový list PŘÍLOHA TÝDENÍKU ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ zapsaná dne 25.3.2008 s právem přednosti ode dne 16.2.2007. Kromě těchto ochranných známek byla dne 5.3.2008 zapsána ochranná známka č. 296584 ve znění „Lékařské listy“ s právem přednosti ode dne 23.2.2007.

Co se týče jeho práv k označení „Zdravotnické noviny“, „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ před rokem 1994, namítající uvedl, že do roku 1990 bylo periodikum Zdravotnické noviny vydáváno Revolučním odborovým hnutím spolu s Ministerstvy ČSR a SSR. Na základě usnesení mimořádného všeodborového sjezdu o ukončení existence Revolučního odborového hnutí a o právním nástupnictví ze dne 2.3.1990 byla práva k vydávání uvedeného periodika a užívání stejně znějícího označení převedena na namítajícího jako nástupnický odborový svaz. Jeho právo na vydávání periodika Zdravotnické noviny a užívání stejného označení či označení „zdn“, respektive „ZDN“ tedy bylo jednoznačně prokázáno. Za neopodstatněné a nepravdivé označil namítající tvrzení žalobce týkající se dopisu ze dne 21.2.2006. Jak vyplývá z razítka podatelny, byl tento dopis žalobci osobně doručen tentýž den. Pokud tedy žalobce na dopis žádným způsobem nereagoval a vzápětí si podal napadenou přihlášku, je podle namítajícího závěr Úřadu zcela logický a správný. Žalobce rovněž neuvedl právní titul, na jehož základě vydává periodikum „Zdravotnické noviny“, čímž podporuje závěr o nedobré víře při podání přihlášky napadeného označení. S jeho tvrzením, že otázka právního titulu není předmětem tohoto řízení, namítající nesouhlasí.

V rámci vlastního přezkumu prvostupňového rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu (dále jen „žalovaný“) konstatoval, že slovní označení „zdn.cz“ s právem přednosti ode dne 24.2.2006 bylo zveřejněno dne 13.12.2006 pro následující seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (9) software; (16) plakáty, fotografie, pohlednice, dopisnice, dopisní papíry, propagační materiály a předměty z papíru, zejména letáky, brožury, obtisky, obalový materiál z papíru a plastických hmot, tiskařské typy a štočky, ozdobné a propagační předměty z papíru; (35) poradenské služby v obchodě, distribuce zboží k reklamním účelům, obchodní zastoupení tuzemských a zahraničních firem, rozmnožovací služby, šíření a přenos inzerce a reklamy prostřednictvím telefonních sítí; (38) komunikace a přenos dat prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě včetně Internetu, pomocí telefonů, mobilních telefonů, telefaxů, satelitů, počítačů či terminálů nebo jakýmkoliv jinými prostředky, včetně přenosu elektronické pošty a přenosu dat v reálném čase (přenosu zvuku, obrazu, textu nebo jiných dat či informací) a poskytování a zprostředkovávání služeb s tím spojených včetně poskytování přístupu a připojení k těmto telekomunikačním sítím včetně Internetu, provozování veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě, poskytování obsahu včetně šíření a zpřístupňování elektronických tiskovin, časopisů, periodik, knih a jiných dat prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě včetně Internetu, shromažďování, zpracovávání a poskytování informačních služeb na Internetu včetně provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a fór a poskytování přístupu k on-line informačním službám a databázím, tisková agentura, zveřejňování, rozšiřování a přenos informací prostřednictvím všech informačních

a telekomunikačních prostředků a sítí, satelitů apod., šíření informací prostřednictvím teletextu a počítačových a telekomunikačních sítí včetně Internetu, šíření tiskovin, časopisů, periodik, knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě včetně Internetu, prostřednictvím satelitů apod.; (39) doručování, rozvoz, balení, skladování knih, novin a časopisů; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost v oboru zábavních, odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin, časopisů, periodických i neperiodických publikací, zpráv a informací, zvukových, textových a audiovizuálních nosičů, včetně multimediálních aplikací, produkční a agenturní činnost v oblasti zábavy, kultury a výchovy, pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a společenských akcí, pořádání společenských módních přehlídek, informační, konzultační, obstaravatelské a zprostředkovatelské služby v oboru nakladatelské a vydavatelské činnosti a produkční a agenturní činnosti v oblasti zábavy, kultury a výchovy.

Před samotným posouzením námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách žalovaný konstatoval, že absenci dobré víry či zlou víru lze ve stručnosti charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom bezprávnosti svého jednání nebo by si jí s ohledem na okolnosti měl být vědom. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu se zejména bere v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby pro stejné nebo podobné označení, zda jednala s nepoctivým úmyslem a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva. Žalovaný si je vědom obtížnosti dokazování dobré víry, neboť ta představuje vnitřní psychický vztah jednatelova subjektu, který sám o sobě nelze přímo dokazovat. Lze však na něj, či na jeho nedostatek usuzovat z vnějších okolností, za nichž se tento psychický stav projevuje. V souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 1 As 3/2008-195 ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu mohl vědět o existenci ochranné známky namítajícího. Opačný přístup by znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek, či potenciálních namítajících, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. by bylo značně komplikované, ne-li nemožné. Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, je nutné posoudit několik podmínek. Za prvé, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky či práva na označení namítajícího, dále zda přihlášením ochranné známky došlo k poškození namítajícího a konečně, zda existuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítajícím. Jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru namítajícím doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel.

Žalovaný dále v napadeném rozhodnutí vyjmenoval listiny předložené namítajícím za účelem prokázání nedobré víry žalobce a následně se zabýval posouzením existence práv namítajícího, která mají být napadenou přihláškou dotčena. V této souvislosti považoval za nutné porovnat znění napadené přihlášky slovní ochranné známky a označení uvedených namítajícím, tj. označení „Zdravotnické noviny“, „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“. Z přihlašovateleho označení je dle žalovaného s ohledem na jeho znění zřejmé, že se jedná o doménové jméno, u něhož však nelze ze známkoprávního hlediska přiznat distinktivnost slovnímu prvku „cz“, neboť jako označení národní internetové domény ČR jej může užívat a užívá značné množství subjektů.

Dominantní částí napadeného označení je tedy spojení 3 souhlásek „zdn“, u něhož je patrná vizuální i fonetická podobnost nebo shodnost s prvními slovními prvky „ZN“ a „ZDN“ obsaženými v označení namítajícího „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“. Z uvedeného lze vyvodit podobnost z hlediska vizuálního a fonetického. Co se týká sémantického porovnání, žalovaný shledal, že dominantní prvek „zdn“ vznikl z názvu periodika „Zdravotnické noviny“, tudíž jej bude relevantní veřejnost vnímat jako zkratku vytvořenou z prvních písmen uvedeného periodika. Rovněž v textu a v některých případech v názvu na titulní stránce se ve zmíněném týdeníku jako zkratka jeho názvu „Zdravotnické noviny“ objevuje výraz „ZN“, později „ZDN“ a od roku 2000 je součástí titulní stránky odkaz na internetovou stránku s názvem „www.zdn.cz“. Lze proto konstatovat, že relevantní veřejnost si napadenou přihlášku ochranné známky spojí s periodikem Zdravotnické noviny.

Žalovaný shledal, že smlouvou ze dne 22.11.1994 uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem zdravotnictví SR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Slovenským odborovým svazem pracovníků zdravotnictva a sociálnej starostlivosti a společností Strategie Praha, s.r.o. (dále též jen „smlouva ze dne 22.11.1994“) namítající společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem zdravotnictví SR a Slovenským odborovým svazem pracovníků zdravotnictva a sociálnej starostlivosti převedli na společnost Strategie Praha, s.r.o., výhradní oprávnění užívat při vydávání periodického tisku v souvislosti s tím i název „Zdravotnické noviny“, grafické logo tohoto titulu i grafickou úpravu uvedeného periodika. Dále se poskytovatelé zavázali po dobu účinnosti smlouvy zdržet se užívání názvu „Zdravotnické noviny“ a neposkytnout toto právo třetí osobě. Problematika ochranné známky měla být podle článku VII. smlouvy řešena zvláštní smlouvou, přičemž se každá strana zavázala, že nepodnikne žádné kroky k ochraně známky „Zdravotnické noviny“ ve svůj prospěch do dne podepsání uvedené zvláštní smlouvy, což se vztahuje mj. i na grafické logo názvu. Zmíněná zvláštní smlouva však nikdy nebyla uzavřena. Dne 10.12.1997 byla uzavřena Dohoda o úpravě vztahů při vydávání periodika „Zdravotnické noviny“, v níž bylo dohodnuto oprávnění k vydávání periodika na dobu určitou, a to do dne 31.12.2007 s možností automatického prodloužení o dalších pět let, pokud nejpozději do dne 30.6.2007 některá ze smluvních stran písemně nesdělí stranám, že na prodloužení smlouvy netrvá. Vzhledem k tomu, že namítající výše zmíněnými doklady prokázal, že byl jedním z poskytovatelů výhradního oprávnění užívat při vydávání periodického tisku a v souvislosti s tím název „Zdravotnické noviny“, a byl do té doby vydavatelem uvedeného periodika, žalovaný shledal, že namítajícímu náleží práva dřívějšího vydavatele k periodiku „Zdravotnické noviny“. Na základě výše uvedených skutečností žalovaný konstatoval, že v řízení bylo prokázáno, že namítajícímu náleží práva k vydávání periodika Zdravotnické noviny.

Co se týká posouzení otázky, zda žalobce věděl nebo mohl vědět o existenci výše uvedených označení a jejich vztahu k namítajícímu, žalovaný uvedl, že dne 30.6.2001 byla společnost Strategie Praha, s.r.o., vymazána z obchodního rejstříku z důvodu sloučení se společností MONA spol. s r.o., kde došlo následně dne 22.7.2002 ke změně obchodní firmy na Sanoma Magazines Praha s.r.o. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 6.12.2004 byla část podniku společnosti Sanoma Magazines Praha s.r.o., týkající se mj. i vydávání odborného časopisu „Zdravotnické noviny“, prodána obchodní společnosti ONE media, s.r.o. Ke dni 2.8.2005 došlo ke změně obchodní firmy společnosti ONE media, s.r.o. na Onetrade, s.r.o. Společnost ONE media, s.r.o., vydávala „Zdravotnické noviny“ do února roku 2005, přičemž naposledy bylo vydáno číslo 5/2005 ze dne 4.2.2005. Od čísla 6/2005 vydaného dne 11.2.2005 je v tiráži Zdravotnických novin uveden jako vydavatel žalobce. Žalobce k tomu ve

svém vyjádření argumentoval tím, že neznal vztahy mezi společnostmi Sanoma Magazines Praha, s.r.o., Onetrade, s.r.o., a namítajícím. Vydávat Zdravotnické noviny pod svou obchodní firmou začal ode dne 11.2.2005, tedy od čísla 6/2005, poté se nechal zapsat do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR a zaregistroval si internetovou doménu „zdn.cz“. Žalovaný přisvědčil závěru Úřadu, že žalobcovo tvrzení o neznalosti vztahů neodpovídá zjištěným skutečnostem, neboť namítající se na žalobce ještě před podáním napadené přihlášky ochranné známky obrátil dopisem ze dne 21.2.2006, tedy tři dny přede dnem podání napadené přihlášky (24.2.2006). V uvedeném dopise namítající žádal žalobce o informaci, zda žalobce je nositelem oprávnění, ale i závazků ze smlouvy ze dne 22.11.1994, poněvadž v průběhu roku 2005 začala být obchodní firma žalobce uváděna v tiráži Zdravotnických novin jako vydavatel. Dále namítající upozornil žalobce, že mu nebylo oznámeno, zda došlo k prodeji podniku nebo jeho části, a požádal jej o sdělení, zda společnost ONE media, s.r.o., na základě smlouvy o prodeji podniku převedla závazky ze smlouvy na žalobce. Závěrem dopisu namítající upozornil žalobce, že neuhradí-li dluh vzniklý ze smlouvy, bude nucen řešit věc právní cestou. Dne 21.2.2006 namítající zaslal dopis rovněž společnosti Sanoma Magazines Praha, s.r.o., a společnosti Onetrade, s.r.o., v nichž je vyzval k úhradě jejich dluhu vzniklého v souvislosti s vydáváním Zdravotnických novin a současně je požádal o písemné sdělení, kdy byly na základě smlouvy o prodeji podniku převedeny závazky ze smlouvy o prodeji podniku na jejich právní nástupce. V dopise adresovaném společnosti Onetrade, s.r.o., namítající žádal o sdělení, zda nedošlo k prodeji podniku nebo jeho části včetně závazků z uvedené smlouvy na žalobce. Na uvedené dopisy reagovala pouze společnost Sanoma Magazines Praha, s.r.o., která v dopise ze dne 3.3.2006 potvrdila, že smlouvou o převodu části podniku ze Sanoma Magazines Praha s.r.o., uzavřenou dne 6.12.2004 přešla všechna práva a závazky související s vydáváním periodika Zdravotnických novin na nabyvatele, tedy na společnost ONE media s.r.o., (nyní Onetrade, s.r.o.). Žalobce na zmíněný dopis nijak nereagoval, nýbrž si podal napadenou přihlášku ochranné známky. Na výpověď smlouvy upravující vydávání Zdravotnických novin danou žalobci namítajícím dne 6.3.2006 reagoval žalobce dopisem, v němž uvedl, že vzhledem k tomu, že není v žádném smluvním vztahu k namítajícímu ani ke společnosti Strategie Praha s.r.o., nemá vůči němu žádné závazky.

Žalovaný vlastním šetřením zjistil, že společnost Onetrade s.r.o., je právně spjata se žalobcem, neboť jediným akcionářem žalobce je společnost EUROPEAN TRUST SERVICES, INC., která byla mj. zřizovatelem organizační složky stejné obchodní firmy v ČR zapsané do obchodního rejstříku dne 23.6.2003 a vymazané dne 2.12.2005, jejímž vedoucím byl Mgr. Milan Matoušek. Tatáž osoba byla a je jediným jednatelem společnosti Onetrade, s.r.o. Podle žalovaného lze rovněž předpokládat, že žalobce, který se od svého vzniku zabývá mj. vydavatelskou a novinářskou činností, by měl mít určité povědomí o periodiku se zdravotnickou tematikou a s totožným názvem vydávaným v ČR po delší dobu a o subjektech, které ho před ním vydávaly a na jakém právním základě tak činily. Nehledě na skutečnost, že podle ust. § 477 odst. 1 obchodního zákoníku na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, tudíž vzhledem k této skutečnosti a potvrzení společnosti Sanoma Magazines Praha s.r.o., o přechodu závazků a práv lze předpokládat, že žalobce v době podání napadené přihlášky ochranné známky věděl a s přihlédnutím ke všem okolnostem vědět měl o existenci označení namítajícího a jejich vztahu k němu. Argument žalobce, že je akciovou společností s několika stovkami zaměstnanců, v níž datum doručení dopisu neznámá, že se dopis dostane k osobám odpovědným za podávání přihlášek ochranných známek, žalovaný odmítl s tím, že z uvedeného nelze vyloučit opak.

Na nedobrou víru žalobce lze dle názoru žalovaného usoudit i z podání napadené přihlášky ochranné známky poté, co se žalobce dozvěděl od namítajícího o jeho právech,

příčemž internetovou doménu stejného znění jako napadené označení měl žalobce zaregistrovanu na svou obchodní firmu již od 10.10.2005. Žalobce si tedy mohl podat přihlášku ochranné známky ve znění „zdn.cz“ již dříve, avšak učinil tak až poté, co mu byl namítajícím zaslán výše zmíněný dopis. Jsou-li skutečnosti prokazující nedobrou víru namítajícím doloženy, leží důkazní břemeno předložit doklady prokazující naopak dobrou víru žalobce právě na žalobci. Ten však v rámci tohoto řízení žádné doklady nepředložil.

Žalovaný ve shodě s názorem Úřadem konstatoval, že zápisem napadené přihlášky ochranné známky do rejstříku ochranných známek by byla dotčena práva namítajícího k jeho označením, u kterých byla výše konstatována jejich podobnost s napadeným označením, neboť by tak namítajícímu byla znemožněna možnost označovat své výrobky a služby označením „zdn“, které po dlouhou dobu užíval. Tvrzení žalobce, že nebylo prokázáno užívání jakýchkoli výrobků nebo služeb namítajícím pod napadeným označením žalovaný odmítl s tím, že podle ust. § 7 odst. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkách toto není rozhodné a postačí, že namítající je dotčen na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Z výše uvedených důvodů žalovaný shledal námitky podané podle ust. § 7 odst. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkách jako oprávněné, neboť zápisem přihlašovaného označení ve znění „zdn.cz“ do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího. Z těchto důvodů bylo nutno předmětnou přihlášku ochranné známky v celém rozsahu zamítnout.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně namítl, že v průběhu správního řízení nebylo žádnými přímými důkazy prokázáno, že by osoba zúčastněná na řízení (tj. namítatel) v minulosti byla vydavatelem periodika „Zdravotnické noviny.“ Ze smlouvy ze dne 22.11.1994 a z dohody o úpravě vztahů při vydávání periodika „Zdravotnické noviny“ ze dne 10.12.1997 vyplývá pouze to, že osoba zúčastněná na řízení byla jedním z celkem čtyř subjektů, kteří zřejmě hodlali na společnost Strategie Praha s.r.o., převést blíže nespecifikovaná práva v souvislosti s vydáváním periodika Zdravotnické noviny. Samotná skutečnost, že by osoba zúčastněná na řízení v minulosti toto periodikum vydávala, popř. že by jí příslušela výlučná práva k označení „Zdravotnické noviny“, resp. k označením „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, prokázána nebyla.

Pokud jde o posouzení otázky, zda napadená přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře, zabýval se žalovaný posouzením, zda žalobce (přihlašovatel) věděl nebo mohl vědět o existenci výše uvedených označení a jejich vztahu k osobě zúčastněné na řízení. Vyslovil úvahy o sepětí společnosti Onetrade s.r.o., se žalobcem s ohledem na to, že jediný akcionář žalobce zřídil v České republice organizační složku, jejímž vedoucím byla osoba, která je jednatelem společnosti Onetrade, s.r.o., avšak již nespecifikoval, jakým způsobem má být tato okolnost pro rozhodnutí v dané věci relevantní a zda, případně z jakých důvodů, z ní vyplývá nedostatek dobré víry žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky. Žalovaný dále konstatoval, že se žalobce od svého vzniku zabýval mj. vydavatelskou a novinářskou činností, a proto by měl mít určité povědomí o „periodiku se zdravotnickou tematikou a s totožným názvem“ a o subjektech, které ho před ním vydávaly, včetně toho, na jakém právním základě tak činily. Tato úvaha je podle žalobce nelogická, neboť ani sám žalovaný nebyl na základě podrobného dokazování schopen zjistit, kdo byl v minulosti vydavatelem periodika Zdravotnické noviny, resp. nedospěl k závěru, že by tímto vydavatelem byla osoba zúčastněná na řízení. Těžko lze tedy informaci o tom, kdo byl

v minulosti vydavatelem Zdravotnických novin, resp. že to byla osoba zúčastněná na řízení, považovat za jakousi skutečnost obecně známou, kterou by žalobce jakožto podnikatel zabývající se vydáváním periodických publikací měl ze své činnosti znát. Dále žalovaný uvedl, že nelze vyloučit, že dopis osoby zúčastněné na řízení ze dne 21.2.2006 mohl být doručen statutárním orgánům žalobce před 24.2.2006, tj. přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky, a mohl tak ovlivnit žalobcovo rozhodnutí podat přihlášku ochranné známky. Žalovaný též konstatoval, že internetovou doménu stejného znění jako napadená přihláška ochranné známky www.zdn.cz měl žalobce registrovanou již od 10.10.2005, z čehož dovodil, že žalobce vyčkával až na shora uvedený dopis osoby zúčastněné na řízení a teprve po jeho obdržení se rozhodl podat přihlášku napadené ochranné známky. Žalovaný tak pominul, že žalobce užíval označení zdn.cz již před obdržením uvedeného dopisu a nezávisle na něm a že vše nasvědčuje tomu, že při podání přihlášky napadené ochranné známky jednal nezávisle na osobě zúčastněné na řízení, veden svým původním záměrem získat práva k doméně a označení www.zdn.cz, který dal najevo podáním přihlášky doménového jména dne 10.10.2005.

Napadené rozhodnutí je dle názoru žalobce nepřezkoumatelné z důvodů jeho nesrozumitelnosti a nedostatku důvodů rozhodnutí, zejména pokud jde o závěr o existenci starších práv osoby zúčastněné na řízení a nedostatku žalobcovy dobré víry při podání přihlášky, a skutkový stav, z něhož žalovaný vycházel, nemá oporu ve spisech, resp. vyžaduje doplnění. Napadené rozhodnutí je dále nezákonné, zejména pokud jde o výklad pojmu „práva dotčená přihláškou“ ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, a nesprávné, pokud jde o skutková zjištění v tomto směru učiněná.

V podrobnostech žalobce namítl, že napadené rozhodnutí je nesrozumitelné, resp. nedostatečné, pokud jde o posouzení dvou zásadních otázek, a to zda osobě zúčastněné na řízení (tj. namítateli) vůbec přísluší nějaká práva k označení „zdn.cz“ a jaká, a dále zda žalobce jakožto přihlašovatel napadené ochranné známky o těchto právech při podání přihlášky věděl nebo měl vědět, a tedy zda jednal ve zlém víře. Staršími právy ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách mohou být zejména práva k označení, a to práva k registrovanému označení, např. k ochranné známce nebo označení původu, nebo i práva k nezapsanému označení, chráněnému na základě právních předpisů o nekalé soutěži. Předpokladem vzniku práv k nezapsanému označení je, že se dané označení v důsledku svého faktického užívání na trhu v určitém rozsahu stalo příznačným pro svého uživatele u určitého okruhu spotřebitelů v souvislosti s určitými druhy výrobků nebo služeb tak, že si spotřebitelé dané označení fakticky spojují s uživatelem, jeho podnikem nebo výrobky a službami (§ 47 obchodního zákoníku). V daném případě ale osoba zúčastněná na řízení netvrdila, že by jí jakákoliv práva k označení „zdn.cz“ vyplývaly z registrovaných průmyslových práv příslušela, a zbývalo tedy zaměřit se na práva k nezapsanému označení. Existenci konkrétních práv k nezapsanému označení osoba zúčastněná na řízení v řízení před žalovaným rovněž netvrdila. Existence žádných takových práv pak nebyla ani prokázána. Žalobce namítl, že žalovaný se měl v řízení dle žalobce zaměřit na to, zda osoba zúčastněná na řízení v minulosti fakticky užívala označení „zdn.cz“, případně označení, ve vztahu k němuž vzniká s tímto označením pravděpodobnost záměny. Žádné úvahy o tom, zda osoba zúčastněná na řízení v minulosti užívala označení „zdn.cz“ nebo podobné označení, však v napadeném rozhodnutí nejsou obsaženy. Pokud žalovaný zkoumal podobnost mezi přihlašovaným označením „zdn.cz“ a označeními „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, činil tak bez toho, aby nejprve zjistil, zda osoba zúčastněná na řízení v minulosti označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ užívala. Žalovaný se měl zabývat tím, kým a za jakých okolností byla tato označení

v minulosti užívána. V tomto směru však v napadeném rozhodnutí chybí jakékoliv úvahy a závěry. Žalovaný bez dalšího vyšel z premisy, že starší práva k označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ přísluší osobě zúčastněné na řízení, ačkoliv toto nebylo prokázáno a dokonce ani tvrzeno.

Žalobce považuje za nesrozumitelné také úvahy žalovaného, v nichž dovozuje existenci práv osoby zúčastněné na řízení k označení „Zdravotnické noviny“ ze smluv ze dne 22.11.1994 a 10.12.1997. Z těchto smluv vyplývá pouze to, že se osoba zúčastněná na řízení považovala za jeden ze subjektů oprávněných uzavřít příslušnou smlouvu, kterou byla převedena blíže nespecifikovaná práva vydávat periodikum „Zdravotnické noviny“. Ze smluv však nevyplývá, že by osoba zúčastněná na řízení v minulosti fakticky užívala označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, ani to, že by v minulosti byla vydavatelem periodika Zdravotnické noviny. V předmětných smlouvách navíc na straně osob udělujících určitá (ne zcela přesně specifikovaná) oprávnění vystupují celkem čtyři subjekty, a není tedy jasné, zda a případně kterému z nich přísluší práva k nezapsanému označení „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ či „Zdravotnické noviny“. Žalobce má za to, že vhodnými důkazními prostředky k prokázání starších práv k nezapsanému označení „Zdravotnické noviny“ by byly např. vzorky výtisků periodika „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, popř. „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, v nichž by byla osoba zúčastněná na řízení uvedena jako vydavatel. Takové důkazy však nebyly předloženy. Provedeny nebyly ani žádné jiné důkazy o faktickém užívání obou těchto označení osobou zúčastněnou na řízení. I kdyby však osoba zúčastněná na řízení byla tou osobou, která udělila oprávnění užívat označení „Zdravotnické noviny“ výše uvedenými smlouvami, nebyla by tím ještě prokázána samotná existence práv, která byla danou smlouvou převáděna (stejně jako není dostatečným důkazem vlastnického práva určitého subjektu k nemovitosti smlouva o nájmu této nemovitosti, v níž tento subjekt vystupuje jako pronajímatel). Žalovaný tedy pochybil v tom, že nezaměřil své úvahy na zjištění, zda osobě zúčastněné na řízení vůbec náleží jakákoliv práva, do nichž by žalobce mohl napadenou přihláškou ochranné známky zasáhnout, o jaká konkrétní práva ke kterým označením se jedná a z jakých skutečností existence takových práv vyplývá.

Žalobce považuje za nesrozumitelné a nedostatečné také úvahy žalovaného o tom, že žalobce při podání přihlášky ochranné známky věděl, resp. měl vědět o těchto (blíže nespecifikovaných) právech. V řízení bylo prokázáno, že periodikum Zdravotnické noviny nebylo v uplynulých deseti letech před dnem podání přihlášky napadené ochranné známky vydáváno osobou zúčastněnou na řízení. Žalovaný nebyl schopen dospět ani k jednoznačnému závěru, které subjekty byly postupně vydavateli periodika Zdravotnické noviny, resp. které subjekty užívaly označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“. Za této situace proto nelze po žalobci spravedlivě požadovat, aby podobnými znalostmi disponoval, byť je podnikatelem zabývajícím se vydáváním periodických publikací. Osoba zúčastněná na řízení v uplynulých deseti letech před podáním napadené přihlášky ochranné známky (a zřejmě ani předtím) nebyla vydavatelem periodika Zdravotnické noviny, a proto nelze žalobci přičítat k tíži, pokud podal přihlášku ochranné známky (navíc ve znění „zdn.cz“ a nikoliv „Zdravotnické noviny“) a spatřovat v tom jednání zasahující do starších práv osoby zúčastněné na řízení. Žalobce o takových právech nevěděl a ani vědět nemohl.

Jedinou konkrétní skutkovou okolností, která byla v řízení prokázána a z níž žalovaný dovozuje nedostatek dobré víry žalobce, je dopis osoby zúčastněné na řízení ze dne 21.2.2006. Ve vztahu k tomuto dopisu není dle žalobce jasné, zda žalovaný dospěl k závěru,

že tento dopis byl žalobci doručen přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky. Tato skutečnost nebyla v řízení prokázána. Žalovaný v napadeném rozhodnutí pomíjí, že právě datum doručení tohoto dopisu prokázáno nebylo. Jeho úvahy, že nelze vyloučit, že se okamžikem doručení dopisu dopis dostane k osobám odpovědným za podávání přihlášek ochranných známek, jsou proto nesrozumitelné a nevztahují se k podstatě věci. Především však není jasné, jakým způsobem mohl či měl obsah tohoto dopisu ovlivnit vědomost žalobce o tom, že osobě zúčastněné na řízení přísluší k jakémukoliv označení starší práva. Obsahem dopisu nebylo upozornění na existenci starších práv osoby zúčastněné na řízení k označení „zdn.cz“, popř. „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, nýbrž dotaz, zda na žalobce přešla práva ze smlouvy uzavřené s třetími osobami. Z napadeného rozhodnutí tak není patrné, k jakým závěrům ohledně duševního stavu žalobce ke dni podání napadené přihlášky ochranné známky žalovaný vlastně dospěl, zejména o jakých právech které konkrétní osoby žalobce při podání přihlášky věděl nebo měl vědět a z jakých důvodů mu existence těchto práv byla nebo měla být známa.

Z výše uvedeného dle žalobce vyplývá, že žalovaný neučinil dostatečné skutkové závěry o existenci starších práv osoby zúčastněné na řízení k jakémukoliv označení ani k tomu, zda žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky o těchto právech věděl nebo měl vědět. Žalovaný měl především zjistit, kdo byl v tom kterém historickém období vydavatelem periodika Zdravotnické noviny a kdo užíval označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“. Z provedených důkazů nicméně vyplynulo, že v prvních deseti letech přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky tímto subjektem nebyla osoba zúčastněná na řízení. Již na základě tohoto skutkového zjištění měl žalovaný učinit závěr, že osoba zúčastněná na řízení není aktivně legitimována k podání námitek, neboť neprokázala, že by jí příslušná starší práva příslušela.

Napadené rozhodnutí je dle mínění žalobce vadné rovněž po právní stránce, a to z toho důvodu, že žalovaný v něm žádným způsobem nevyložil pojem „*práva dotčená přihláškou*“ ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Žalovaný měl vyložit, jaká práva má uvedené ustanovení na mysli, zejména zda se jedná o práva z průmyslového vlastnictví, případně o jiná práva, a jaká. Relevantní v daném směru by byl zejména výklad v tom smyslu, zda za tato práva lze považovat práva k nezapsanému označení a za jakých podmínek lze mít za to, že taková práva platně vznikla. Žalovaný se měl dále zabývat otázkou, zda za práva ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách lze považovat i tzv. vydavatelské oprávnění jakožto právo veřejnoprávní povahy, vyplývající z veřejnoprávních předpisů týkajících se vydávání periodického tisku (tiskového zákona). V této souvislosti poukázal žalobce na to, že z tiskového zákona žádné subjektivní soukromé právo vydavatele k titulu periodika nevyplývá. Pokud tedy měl žalovaný za to, že mezi práva, jež mohou být dotčena přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, patří i vydavatelské oprávnění, měl vyložit, z jakých právních předpisů toto právo vyplývá a z jakých důvodů lze toto oprávnění veřejnoprávní povahy považovat za subjektivní právo ve smyslu daného ustanovení soukromoprávních předpisů. Skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení údajně byla „vydavatelem uvedeného periodika“, přitom žalovaný považoval za relevantní pro rozhodnutí v dané věci, jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozhodnutí. Nesrozumitelný je v daném kontextu také pojem „*právo dřívějšího vydavatele*“, který žalovaný na témže místě užívá bez bližšího vysvětlení a bez poukazu na jakákoliv zákonná ustanovení, jež by taková „*práva dřívějšího vydavatele*“ zakládala.

Co se týče výkladu pojmu „*zlá víra*“, žalovaný správně poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 3/2008-195, z něhož cituje. Jeho citace je však

nepřesná, neboť podle zmíněného judikátu je nutné zjistit, zda „*příhlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele*“. Žalovaný tak vyšel z nesprávného výkladu pojmu „dobrá víra“. Za ještě podstatnější pak žalobce považuje to, že žalovaný, ač se odvolává na zmíněný judikát, vůbec nezjišťoval, zda osobě zúčastněné na řízení přísluší práva k jakékoliv ochranné známce, případně k označení, do nichž by žalobce mohl podáním přihlášky zasáhnout.

Žalobce dále namítl, že žalovaný pochybil též při posouzení podobnosti přihlašovaného označení „zdn.cz“ a starších označení, s nimiž toto označení srovnával a k nimž měla údajně příslušet starší práva osobě zúčastněné na řízení. Žalovaný totiž neuvedl, na základě jakého stupně podobnosti lze v obdobných případech usoudit, že dochází k zásahu do práv ke staršímu nezapsanému označení. Ze smyslu a účelu příslušného ustanovení je přitom zřejmé, že určitý stupeň podobnosti mezi přihláškou ochranné známky a právem k označení, do něhož by mohlo být přihláškou zasazeno ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, musí být dán, jinak by jakákoliv přihláška ochranné známky mohla zasahovat do jakýchkoliv starších práv. Úvahy žalovaného o podobnosti označení „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a označení „zdn.cz“ nejsou vedeny z pozice průměrného spotřebitele, žalovaný zde odhlíží od dominantních prvků „Zdravotnické noviny“ a zaměřuje se pouze na nevýrazný prvek „zn“, resp. „zdn“. Především však chybí jakékoliv posouzení podobnosti mezi označením „zdn.cz“ a označením „Zdravotnické noviny“, k němuž měla příslušet osobě zúčastněné na řízení starší práva. Tato podobnost spočívá pouze v tom, že označení „zdn“ sestává z prvních dvou hlásek slova „zdravotnické“ a první hlásky slova „noviny“, což však podle standardních metod hodnocení pravděpodobnosti záměny nepostačuje k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny z hlediska průměrného spotřebitele. Vlastník staršího označení, popř. ochranné známky sestávající ze dvou slov nemá výlučné právo na zkrácené verze daného označení, sestávající z iniciál, popř. několika prvních písmen sousloví chráněného jako ochranná známka. Opačný závěr by vedl k nepřiměřenému rozšíření známkové ochrany na označení jen vzdáleně se podobající zapsaným ochranným známkám (např. vlastník ochranné známky „ŠKODA AUTO“ by mohl zakázat užívání zkratky „ŠA“ popř. „ŠKA“, vlastník ochranné známky „Coca-Cola“ by mohl zakázat užívání označení „CC“, popř. „COC“ atd.) Úvahy žalovaného v tomto směru jsou dle žalobce v rozporu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora k výkladu pojmu „pravděpodobnost záměny“. Samotné sémantické porovnání názvu periodika „Zdravotnické noviny“ a označení „zdn.cz“ pro závěr o pravděpodobnosti záměny nestačí, neboť by bylo třeba provést srovnání i z hlediska fonetického a vizuálního a dále zkoumat i konkrétní druhy výrobků a služeb, na něž se to které označení vztahuje.

Žalobce konečně namítl, že napadené rozhodnutí je vadné i v tom, že nepřihlédlo k druhům výrobků a služeb, pro něž byla žalobcova ochranná známka přihlášena. Tyto výrobky a služby zahrnovaly jednak nakladatelskou a vydavatelskou činnost v oboru zábavních, odborných, zpravodajských a vzdělávacích tiskovin, časopisů, periodických i neperiodických publikací ve třídě 41, jednak ale celou řadu dalších výrobků a služeb, které s vydavatelskou a nakladatelskou činností ani s periodickými publikacemi vůbec nesouvisí. S ohledem na zásadu speciality známkoprávní ochrany bylo třeba zabývat se okruhem chráněných výrobků a služeb, pro něž byla napadená přihláška ochranné známky přihlášena, i při aplikaci § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Bylo tedy třeba zkoumat, zda starší práva (zřejmě k nezapsanému označení) se týkala označení užívaných ve spojení se všemi těmi výrobky a službami, pro něž byla napadená přihláška ochranné známky podána. Pokud by nezapsané označení bylo užíváno pouze v souvislosti s některými z těchto výrobků a služeb, bylo by na místě jen částečné zamítnutí přihlášky. Odvodnění napadeného

rozhodnutí je i v tomto směru absentující, a rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Posouzení stupně podobnosti těchto výrobků a služeb přitom podle ustálené judikatury Evropského soudního dvora i Nejvyššího správního soudu mělo mít vliv i na samotný závěr o existenci pravděpodobnosti záměny mezi napadenou přihláškou ochranné známky a starším označením.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že nedostatek dobré víry přihlašovatele jako takové v době podání přihlášky ochranné známky je absolutní překážkou zápisné způsobilosti označení. Nedostatek dobré víry nelze překonat žádným způsobem. Otázku, jak zjistit nedostatek dobré víry, řeší právní předpisy různým způsobem, a to z důvodu, že dobrá víra se nedokazuje, naproti tomu zlou víru je třeba dokazovat. Tuzemský zákonodárce ve snaze zamezit, popřípadě minimalizovat zápis ochranných známek, jež by nebyly podány v dobré víře, přistoupil ke koncepci námitek, které zákon umožňuje podat tomu, do jehož práv by přihláška podaná mala fide zasahovala. Z důvodové zprávy k návrhu zákona o ochranných známkách vyplývá, že nedostatek dobré víry při podání přihlášky je jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m), kdy Úřad sám zjišťuje zlý úmysl na straně přihlašovatele, tak i důvodem relativním, na základě kterého se může bránit zápisu takového označení přímo dotčená osoba. Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách může podat námitky osoba dotčená na svých právech v důsledku přihlášky, která nebyla podána v dobré víře. Zde tedy neleží úvaha o existenci dobré víry jen na Úřadu, ale rovněž na osobě, jež by podáním přihlášky v nedobré víře mohla být dotčena ve svých zájmech. Je zřejmé, že otázka aktivní legitimace třetích osob k podání námitek je kruciólní otázkou celého námitkového řízení. Na druhou stranu, i když by takovéto námitky podala osoba, která by aktivní legitimaci neměla, ale Úřad by v námitkovém řízení zjistil, že přihlašovatel nebyl v dobré víře, není myslitelné, aby takovou přihlášku akceptoval a označení do rejstříku zapsal. Uplatnění námitek „nedostatku dobré víry přihlašovatele“ tak má význam spíše pro nalézání postoje přihlašovatele než pro shledání zásahu do práv namítajícího.

Nedostatek dobré víry je praxí nalézán tehdy, pokud přihlašovatel věděl nebo mohl vědět o již existujících právech k označení, ať tato dotčená práva vznikla jakkoli. Vymezení těchto práv ani právní důvod jejich vzniku zákon nestanoví; dobrá víra je zde obvykle interpretována jako stav, kdy přihlašovatel nezaviněně neví o právních vadách jednání, jímž nabývá určitého práva.

Žalobcovu polemiku o nepřesném přepisu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn.: 1 As 3/2008 ohledně toho, zda přihlašovatel mohl vědět nebo měl vědět o existenci jiné ochranné známky, považuje žalovaný za nepodstatnou. Je toho názoru, že pokud bude zkoumán vztah kohokoli k údajům uvedeným ve veřejně přístupných rejstřících vedených Úřadem, platí, že zveřejněním těchto údajů o nich ví každá třetí osoba.

Nedostatek dobré víry žalobce při podání přihlášky ochranné známky Úřad v konkrétním případě dovodil ze skutečnosti, že dne 21.2.2006 byl osobou zúčastněnou na řízení zaslán žalobci dopis, jímž byl žalobce upozorněn na okolnost, že jednak není zřejmé, z jakého titulu byl v průběhu minulého roku uváděn v tiráži Zdravotnických novin, avšak že je v tomto případě povinen - v souladu s pravidly pro vydávání Zdravotnických novin z roku 1994 - zaplatit osobě zúčastněné na řízení odpovídající úhradu. Je tak nepochybné, že k datu převzetí této písemnosti, tj. k 21.2.2006, byl žalobce informován o okolnosti, že zde je jakási dohoda o vydávání daného periodika a že z této dohody plynou osobě zúčastněné na řízení určitá práva.

Žalobcovy úvahy o zaměnitelnosti označení jsou dle žalovaného bez právního významu, stejně jako zjištění skutečnosti, kdo byl k jakému datu vydavatelem periodika ZN Zdravotnické noviny nebo ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY. Pro zjištění dobré víry žalobce je rovněž nerozhodné, zda žalobcův pracovník odpovědný za jeho známkoprávní politiku věděl o písemnosti osoby zúčastněné na řízení doručené žalobci. Rozhodným pro zamítnutí žalobcovy přihlášky nebyla práva osoby zúčastněné na řízení, ale vědomostní stav žalobce ohledně zásahu do již existujících práv, tedy okolnost, zda jeho jednání bylo či nebylo v dobré víře.

Přestože žalobce dovozuje v žalobě různá pochybení Úřadu, tyto výtky nejsou dle žalovaného na místě, neboť v napadeném rozhodnutí byly jednotlivé aspekty rozebrány a existence práv osoby zúčastněné na řízení včetně hrozícího zásahu do těchto práv doložena, stejně jako byla doložena včasná informovanost žalobce o těchto právech. Pokud se žalobce dovolává ustálené judikatury Evropského soudního dvora k výkladu „pravděpodobnosti záměny“, není žalovanému zřejmé, čeho chce uvedenou zmínkou dosáhnout. Přihlašované označení bylo zamítnuto z důvodu, že žalobce nebyl v dobré víře podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, kde k žádnému porovnávání označení nedochází. Otázka dobré víry pak nemůže být omezena ani na výrobky a služby - dobrá víra zde buďto je, nebo není. Obecně by bylo v rozporu s principy, na nichž je založena demokratická společnost, aprobevovat jednání, které není učiněno v dobré víře a poskytnout ochranu označení přihlášenému mala fide. Žalovaný uzavřel, že napadené rozhodnutí nevybočuje ze zákonných mezí, bylo vydáno v řízení, které probíhalo v souladu s platným právem a zohlednilo všechna relevantní tvrzení obou účastníků správního řízení. Úvaha správního orgánu je v souladu se správním spisem a v souladu se zásadami logického myšlení a není ani jinak vadná, a na zjištěné okolnosti byla správně aplikována právní norma. Rozhodnutí je též v souladu s dosavadní nalézací praxí Úřadu.

V replice ze dne 29.9.2009 žalobce uvedl, že z vyjádření žalovaného vyplývá, že si je vědom toho, že v případě námitek podaných podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách osobou, která o sobě tvrdí, že je dotčena na svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, musí být přezkoumáváno, zda tato osoba je k podání námitek aktivně legitimována, tj. zda jí skutečně přísluší práva, do nichž mělo být zasazeno přihláškou podanou údajně ve zlé víře. Otázku aktivní legitimace k podání námitek žalovaný dokonce označuje za kruciólní otázku celého námitkového řízení. Jeho argumentace, že i kdyby námitky podala osoba, která by aktivní legitimaci k jejich podání neměla, avšak Úřad by v námitkovém řízení zjistil, že přihlašovatel nebyl v dobré víře, musel by Úřad přesto takovou přihlášku zamítnout, však podle žalobce není přesná ani správná. Předmětem námitkového řízení je výlučně posouzení uplatněných námitkových důvodů z hlediska porušení subjektivních práv osoby, která námitky podala. Jen o takto vymezeném předmětu řízení lze v námitkovém řízení rozhodovat. Námitkové řízení je sporným řízením mezi dvěma stranami, jež mají protichůdné zájmy. K zamítnutí (přihlášky ochranné známky) může dojít pouze z důvodů taxativně vymezených v ust. § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Veškeré námitkové důvody jsou přitom konstruovány tak, že se jedná o zásah do určitých subjektivních práv konkrétní osoby, která námitky podává. Jen zásah do takto vymezených subjektivních práv konkrétních osob je tedy předmětem námitkového řízení, který vymezuje sám namítatel tím, že námitky podá a v námitkách vymezí důvod, pro který námitky podává. Jen takto vymezeným předmětem řízení se může Úřad v námitkovém řízení zabývat.

K nedostatku dobré víry jako absolutnímu důvodu zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. e/ (správně písm. m/) zákona o ochranných známkách má Úřad přihlížet v rámci tzv. úplného průzkumu zápisné způsobilosti ochranné známky, k němuž dochází ještě před zveřejněním přihlášky ochranné známky. Tento zákonný postup vyplývá z úpravy řízení o přihlášce v zákoně o ochranných známkách (§ 22 odst. 1). Pokud přihlašované označení způsobilé zápisu podle těchto ustanovení není, má Úřad přihlášku zamítnout. Již v této fázi řízení přitom zákon pamatuje na procesní záruky zákonnosti ve prospěch přihlašovatele ochranné známky, jehož přihláška má být zamítnuta. Na základě § 22 odst. 4 zákona o ochranných známkách je Úřad povinen před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky umožnit přihlašovatelovi vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout. Žádnou takovou výzvu však žalobce v konkrétním případě neobdržel.

Teprve pokud Úřad dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem, má zveřejnit přihlášku ve věstníku (§ 23 zákona o ochranných známkách). Ke zveřejnění přihlášky tedy dochází až po té, co byl dokončen věcný průzkum a Úřad dospěl k závěru, že zápisu ochranné známky do rejstříku nebrání žádný z důvodů podle § 4 nebo § 6 zákona o ochranných známkách. Pokud již byla přihlašovaná ochranná známka zveřejněna a současně přihlašovatel nebyla ani dána možnost vyjádřit se k údajným absolutním důvodům její zápisné nezpůsobilosti ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zákona o ochranných známkách, je přihlašovatel oprávněn vycházet z toho, že zápisu přihlašovaného označení do rejstříku nebrání žádný z důvodů podle § 4 nebo § 6 a že v dalším průběhu řízení budou již posuzovány pouze případné relativní překážky zápisu přihlašovaného označení do rejstříku, uplatněné na základě námitek podaných podle ust. § 7 zákona o ochranných známkách. I pro rozhodnutí Úřadu o námitkách pak platí přesný procesní postup. Zákon stanoví, že Úřad námitky zamítne, pokud nebyly podány osobou uvedenou v § 7 (§ 26 odst. 2 zákona), tj. osobou aktivně legitimovanou. Zákon nestanoví nic o tom, že by v takovém případě měl Úřad znovu vrátit přihlášku do fáze věcného průzkumu a znovu zkoumat, zda není dán některý z důvodů zápisné nezpůsobilosti. I kdyby tomu tak snad bylo, musel by nejprve podané námitky, které nebyly podány aktivně legitimovanou osobou, zamítnout podle § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách a pak postupovat řádným procesním postupem podle § 22 tohoto zákona včetně dodržení povinnosti stanovené v ust. § 22 odst. 4 zákona o ochranných známkách. Za logičtější z hlediska účelu a smyslu zákonné úpravy, ale i gramatického výkladu zákona o ochranných známkách žalobce považuje takový výklad, že pokud již byl jednou věcný průzkum ukončen zveřejněním přihlášky, není již přípustné znovu otevírat otázku případného rozporu podané přihlášky s některým z ustanovení týkajících se absolutních výluk ze zápisné způsobilosti a přihlášku z takových důvodů zamítnout. Takový výklad by byl v rozporu se zásadou efektivy správního řízení a vnášel by do přihlašovacího řízení prvek libovůle při rozhodování Úřadu o podané přihlášce. Navíc již zapsanou ochrannou známkou, která nevyhovuje tzv. absolutním výlukám ze zápisné způsobilosti, lze na návrh třetí osoby nebo zvláštního podnětu Úřadu prohlásit za neplatnou.

Žalobce v replice dále uvedl, že žalovaný ve svém vyjádření pomíjí kontradiktorní povahu námitkového řízení, v níž se uplatňuje zásada dispoziční, vyplývající mj. z § 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách. I z této úpravy vyplývá, že Úřad nemůže nedostatek aktivní legitimace k podání námitek nahrazovat vlastními zjištěními a přikročit k zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě podaných námitek i tehdy, pokud námitky byly podány osobou bez aktivní legitimace, avšak Úřad má za to, že přihláška nesplňuje některý z absolutních důvodů výluk ze zápisné způsobilosti. Je totiž nepředstavitelné, že by se účastníci námitkového řízení mohli ve stanovené lhůtě dohodnout o existenci či neexistenci absolutních výluk ze zápisné způsobilosti. Navíc pokud by namítající vzal své námitky zpět,

musel by Úřad ve smyslu třetí věty § 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách řízení o námitkách zastavit. Ani v takovém případě by tedy nebyl dán prostor proto, aby Úřad znovu přezkoumával přípustnost přihlášky z hlediska absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti.

Pokud jde o otázku, zda nedostatek dobré víry lze přičíst tomu přihlašovatel, který pouze mohl vědět o existenci jiné ochranné známky, nebo pouze tomu přihlašovatel, který o takové existenci jiné ochranné známky vědět měl (a mohl), nepovažuje žalobce tuto distinkci za nepodstatnou. Sám žalovaný ostatně vymezuje dobrou víru jako „stav, kdy přihlašovatel nezaviněně neví o právních vadách jednání, jímž nabývá určitého práva.“ V konceptu dobré víry je přítomen určitý prvek subjektivního poměru jednatel k daným skutečnostem. Posouzení dobré víry má tedy nejen objektivní stránku, nýbrž vždy též stránku subjektivní. Osobě, která jedná ve zlé víře, je nutno z povahy věci vždy přičíst určitý stupeň zaviněného protiprávního jednání. Nestačí tedy zjišťovat, zda osoba, jež měla jednat ve zlé víře, o určité skutečnosti vědět mohla, nýbrž je třeba vždy zjišťovat též to, zda o dané skutečnosti vědět mohla a měla jí vědět. Samotná možnost je pro zjištění zlé víry nepodstatná.

Je pravdou, že zveřejněním určitých údajů ve veřejně přístupných rejstřících je zjednan přístup každé třetí osoby k těmto údajům. Je ovšem otázkou, zda taková osoba má též povinnost se s těmito údaji seznamovat, tyto údaje aktivně vyhledávat a zejména vyhodnocovat. Osoba zúčastněná na řízení není vlastníkem ani přihlašovatelem žádné ochranné známky ve tvaru „zdn.cz“ ani „zdn“, nýbrž ochranných známek, jejichž podoba s přihlašovanou ochrannou známkou ve tvaru „zdn.cz“ je velmi vzdálená. Nelze, a to ani při připsání předpokladu, že by každý přihlašovatel ochranné známky měl v rejstříku ochranné známky provádět rešerše směřující k tomu, zda jeho přihláška nezasáhne do starších práv k již registrované nebo přihlašovvané starší známce, žalobci přičítat k tíži, že se nedomníval, že by podáním přihlášky své ochranné známky ve tvaru „zdn.cz“ zasáhl do starších práv osoby zúčastněné na řízení k ochranným známkám.

Ze systematického hlediska neobstojí ani takový výklad zákona o ochranných známkách, podle kterého přihlašovatel ochranné známky jedná vždy ve zlé víře, pokud podá přihlášku ochranné známky, která je shodná nebo podobná s již starší přihlašenou nebo registrovanou ochrannou známkou, případně ve vztahu k níž existuje pravděpodobnost záměny. Pro tyto případy počítá zákon o ochranných známkách s tím, že vlastníci a přihlašovatelé takových starších známek musí v duchu zásady *vigilantibus iura sami* sledovat stav známkového rejstříku a podat proti přihlášce ochranné známky, kterou považují za shodnou se svou ochrannou známkou nebo vyvolávající s ní pravděpodobnost záměny, zakročit podáním námitek podle ust. § 7 odst. 1 písm. a/ či b/, popř. dalších ustanovení téhož paragrafu zákona o ochranných známkách. Při výkladu, který zastává žalovaný, by přihláška kterékoli ochranné známky, u níž byla shledána pravděpodobnost záměny se starší ochrannou známkou nebo přihláškou, byla automaticky vždy považována též za přihlášku podanou ve zlé víře. V takovém případě by ztrácelo opodstatnění zakotvení námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 písm. a/, b/, c/ d/ a e/ jakožto samostatných námitkových důvodů v zákoně o ochranných známkách.

Z dopisu ze dne 21.2.2006 nevyplývala žádná práva osoby zúčastněné na řízení k označení „zdn.cz“. Osoba zúčastněná na řízení v tomto dopisu pouze tvrdila, že uzavřela se třetími subjekty dohodu o vydávání periodika „Zdravotnické noviny“. Z takového tvrzení však nevyplývá ani to, že k uzavření takové dohody skutečně došlo, ale zejména ani to, že k příslušnému periodiku, resp. k jeho titulu, osobě zúčastněné na řízení přísluší nebo

v minulosti příslušela jakákoli práva. V daném případě je zcela nejasné, jaká práva, tj. práva jaké povahy, mohou osobě zúčastněné na řízení vůbec příslušet. Naopak žalobce byl v pozici, že již více než rok vydával periodikum označené jako „Zdravotnické noviny“.

Argumentaci žalovaného, že v daném případě nebylo třeba zabývat se vyhodnocením pravděpodobnosti záměny mezi přihlašovaným označením a staršími označeními osoby zúčastněné na řízení, označil žalobce za nesrozumitelnou s tím, že její přijetí by vedlo k absurdnímu závěru, že do starších práv osoby, která je dotčena ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, může zasáhnout jakákoli přihláška bez ohledu na její obsah. Podle takového výkladu by v dobré víře nebyla podána žádná přihláška, pokud by bylo zjištěno, že existují subjektivní práva třetí osoby, která tvrdí, že je přihláškou v těchto právech dotčena, aniž by bylo třeba přezkoumávat vztah mezi obsahem této přihlášky a obsahem těchto starších práv. Takový výklad by byl absurdní, neboť by umožňoval zamítnout přihlášku kterékoli ochranné známky z důvodu, že nebyla podána v dobré víře. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách musí být dle názoru žalobce vykládáno v tom smyslu, že pokud starší práva, do nichž zasahuje přihláška, jež údajně nebyla podána v dobré víře, mají povahu práv k označení, musí existovat určitý stupeň podobnosti mezi přihlašovaným označením a označením, k nimž třetí osoba uplatňuje práva ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Bylo tedy třeba se zabývat vyhodnocením stupně podobnosti mezi přihlašovaným označením „zdn.cz“ a označeními, která snad přísluší osobě zúčastněné na řízení a do nichž měla žalobcova přihláška zasahovat. Pokud tímto starším označením bylo označení „Zdravotnické noviny“, je dle přesvědčení žalobce vyloučeno, že by toto označení mohlo být považováno za podobné s označením „zdn.cz“. Obě označení se totiž liší jak počtem slabik, písmen, hlásek, tak i druhem jednotlivých písmen a hlásek, výrazně se liší svou délkou a jediným společným prvkem je to, že obě tato označení obsahují písmena, resp. hlásky „z“, „d“ a „n“. Tento velmi nízký stupeň podobnosti by podle ustálené praxe a judikatury Evropského soudního dvora k posuzování pravděpodobnosti záměny v žádném případě nestačil k závěru, že mezi danými označeními existuje pravděpodobnost záměny. Není přitom důvodu se při posuzování stupně podobnosti kolidujících označení odchylovat od kritérií posuzování pravděpodobnosti záměny, jež jsou rozhodná při posuzování námitkových důvodů podle ust. § 7 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o ochranných známkách. Pokud snad měl žalovaný za to, že se od těchto kritérií odchýlit lze, měl v napadeném rozhodnutí uvést, o jaká kritéria se jedná a na základě jakých úvah vyhodnocuje stupeň podobnosti mezi označením, k němuž osoba zúčastněná na řízení tvrdila svá starší práva, a přihlašovaným označením žalobce.

Při ústním jednání před soudem konaném dne 13.6.2012 setrval žalobce na svém procesním požadavku na zrušení napadeného rozhodnutí. K věci samé uvedl, že správním orgánem nebyl vyjasněn skutkový a právní stav a nebyl prokázán důvod, že přihlašované označení zasahuje do starších práv osoby zúčastněné na řízení. Správní orgán nevyložil, o jaká subjektivní práva má v řízení jít, a toto nelze z napadeného rozhodnutí seznat. Z provedeného dokazování vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení žádná práva k předmětnému označení netvrdila ani nedoložila. Správní orgán pochybil i při úvaze o existenci zlé víry žalobce. Nepostačuje, že si osoba jednající údajně ve zlé víře mohla být vědoma práv, do kterých zasáhla, ale musí být na ní spravedlivě požadováno, aby tato práva znala. V řízení nebylo prokázáno, že by žalobce zasahoval do jakýchkoliv práv osoby zúčastněné na řízení a že by o tom měl vědět. Jestliže nebylo prokázáno, že by osoba zúčastněná na řízení měla jakákoliv práva k označení „zdn.cz“, pak žalobce nemohl do těchto práv zasáhnout a ani nemohl o takových právech vědět.

Žalovaný se k ústnímu jednání nedostavil. Osoba zúčastněná na řízení při jednání uvedla, že napadené rozhodnutí je věcně správné a bylo vydáno v souladu se zákonem. Pokud jde o existenci zlé víry, je důležité, že žalobce nejenže měl znát, ale byl si vědom práv, do kterých mělo být zasaženo. Žalobce si byl svého zásahu do práv osoby zúčastněné na řízení vědom. Z uvedených důvodů osoba zúčastněná na řízení považuje žalobu za nedůvodnou.

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, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 s.ř.s.).

V posuzované věci vyšel soud z následující právní úpravy:

Podle § 4 písm. m/ zákona o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.

Podle § 22 odst. 1 zákona o ochranných známkách není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

Podle § 22 odst. 4 zákona o ochranných známkách před vydáním rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je Úřad povinen přihlašovatelovi umožnit vyjádřit se k důvodům, pro které hodlá přihlášku zamítnout.

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

Podle § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách osoby uvedené v § 7 mohou podat námítka ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách námítka musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží. Spolu s námítkami je namítající povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu; není-li správní poplatek zaplacen, považují se námítka za nepodané.

Podle § 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách Úřad námítka zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly-li uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.

Podle ust. § 26 odst. 4 zákona o ochranných známkách zjistí-li Úřad, že přihlašovaná ochranná známka nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob uvedených v § 7, námítka zamítne.

Podle ust. § 26 odst. 5 zákona o ochranných známkách zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu.

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

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách stanoví, že přihlašované označení se nezapiše 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) zákona o ochranných známkách, 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). 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 koncepty 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).

Pokud jde o nyní projednávanou věc, žalovaný ve vyjádření k žalobě argumentoval tím, že nedostatek dobré víry přihlašovatele jako takové v době podání přihlášky ochranné známky je absolutní překážkou zápisné způsobilosti označení, a že i kdyby námitky (podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách) podala osoba, která by aktivní legitimaci k jejich podání neměla, ale Úřad by v námitkovém řízení zjistil, že přihlašovatel nebyl v dobré víře, není myslitelné, aby takovou přihlášku akceptoval a označení do rejstříku zapsal. K této argumentaci soud uvádí, že nedostatek dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky je skutečně v souladu s § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách absolutní překážkou zápisné způsobilosti, avšak pouze v tom případě, je-li absence dobré víry na straně přihlašovatele vzhledem ke všem okolnostem případu *zjevná*. Ve shora citovaném rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195 Nejvyšší správní soud tuto skutečnost vyjádřil slovy, že Úřad je při zkoumání dobré vůle přihlašovatelů ochranných známek omezen kategorií zjevnosti; není-li zlá víra přihlašovatele patrná „na první pohled“ (tj. *zjevná*), Úřad přihlašovanou známku zapíše. V souzené věci se nejednalo o případ zjevné absence dobré vůle přihlašovatele při podání přihlášky předmětné ochranné známky - k takovému závěru ve

svém rozhodnutí nedospěl ani správní orgán I. stupně, ani orgán rozhodující o rozkladu. Proto také Úřad napadenou přihlášku ochranné známky po provedení věcného průzkumu nezemítl z důvodu absolutní překážky zápisné způsobilosti (§ 22 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. m/ zákona o ochranných známkách), ale přistoupil k jejímu zveřejnění ve Věstníku. Výrok rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jenž byl následně potvrzen napadeným rozhodnutím, pak jednoznačně svědčí o tom, že přihláška předmětné ochranné známky byla zamítnuta nikoliv z důvodu absolutní překážky zápisné způsobilosti spočívající ve zjištění *zjevné* absence dobré víry přihlašovatele, ale výhradně z toho důvodu, že Úřad přisvědčil námitkám osoby zúčastněné na řízení podaným podle § 7 odst. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkách, založeným na tvrzení, že je se jedná o přihlášku, která nebyla přihlašovatelem podána v dobré víře, a současně že namítající byl touto přihláškou dotčen na svých právech. Jinak pravdivé obecné konstatování žalovaného, že (zjevný) nedostatek dobré víry přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky je absolutní překážkou zápisné způsobilosti označení, je vzhledem k výše uvedenému pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí irelevantní.

Předmětem správního řízení v souzené věci bylo posouzení důvodnosti námitek podaných osobou zúčastněnou na řízení proti žalobcově přihlášce ochranné známky „zdn.cz“ (dále též jen „*předmětná ochranná známka*“) podle § 7 odst. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkách. V řízení o námitkách bylo úkolem Úřadu posoudit, zda osoba zúčastněná na řízení je jakožto namítající skutečně *tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*. Pokud by Úřad zjistil, že osoba zúčastněná na řízení takovým subjektem není, resp. pokud by osoba zúčastněná na řízení relevantními důkazy nedoložila (neprokázala) svá tvrzení o nedostatku dobré víry na straně přihlašovatele a dotčení na svých právech napadenou přihláškou, bylo jeho zákonnou povinností námitky zamítnout (§ 26 odst. 2 zákona o ochranných známkách). V tomto směru je nutno přitakat názoru žalovaného vyslovenému ve vyjádření k žalobě, že „otázka aktivní legitimace namítajícího k podání námitek je kruciální otázkou celého námitkového řízení.“

Soudu v projednávané věci nezbylo než přisvědčit žalobci v tom, že v řízení před správním orgánem nebylo ze strany osoby zúčastněné prokázáno, zda vůbec a na jakých právech může být tato osoba přihláškou předmětné ochranné známky a jejím následným zápisem do rejstříku dotčena. Z okolností, které vyšly v řízení před správním orgánem najevo, nelze dle náhledu soudu dovodit ani nedostatek dobré víry na straně žalobce při podání přihlášky předmětné ochranné známky.

Není pochyb o tom, že přihláškou ochranné známky „zdn.cz“ do rejstříku nemohla být zasažena práva osoby zúčastněné na řízení *k zapsaným označením*, tj. ke starším ochranným známkám. Existence takových práv ostatně nebyla ze strany osoby zúčastněné na řízení ani tvrzena. Skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení je vlastníkem ochranné známky č. 297063 ve znění „Zdravotnické noviny“, která byla zapsána do rejstříku dne 25.3.2008 s právem přednosti ode dne 16.2.2007, ochranné známky č. 297064 ve znění „Kongresový list PŘÍLOHA TÝDENÍKU ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ zapsané do rejstříku dne 25.3.2008 s právem přednosti ode dne 16.2.2007 a ochranné známky č. 296584 ve znění „Lékařské listy“ zapsané do rejstříku dne 5.3.2008 s právem přednosti ode dne 23.2.2007, je pro posouzení důvodnosti námitek podaných osobou zúčastněnou na řízení podle § 7 odst. 1 písm. k/ zákona o ochranných známkách naprosto bezpředmětná. Jak bylo konstatováno Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy *k okamžiku podání přihlášky ochranné známky*; případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky (zde podání přihlášek

výše zmíněných ochranných známek a jejich následný zápis do rejstříku) nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

Žalobce právem namítá, že v řízení před správním orgánem nebylo prokázáno, že osoba zúčastněná na řízení byla v minulosti vydavatelem periodika s názvem „Zdravotnické noviny.“ Tuto skutečnost neprokazuje ani smlouva ze dne 22.11.1994, v jejímž článku I. se čtyři „poskytovatelé“, mezi nimiž figuruje též osoba zúčastněná na řízení, označují za dosavadní vydavatele zmíněného periodika. To, že se určitý subjekt označí za vydavatele určitého periodika v právním úkonu, který sám činí, ještě neprokazuje pravdivost takového tvrzení. Osoba zúčastněná na řízení na rozdíl od žalobce nepředložila jediný výtisk předmětného periodika, ve kterém by byla uvedena jako jeho vydavatel, takže není zřejmé, zda jím v minulosti vůbec byla, a pokud tomu tak bylo, v které době.

I v případě, že by osoba zúčastněná na řízení skutečně v minulosti byla jedním z vydavatelů periodika s názvem „Zdravotnické noviny“, a byla jím i ke dni uzavření smlouvy ze dne 22.11.1994 (což v řízení nebylo prokázáno), nebylo by z tohoto titulu možné dovodit její dotčení na právech přihláškou ochranné známky „zdn.cz.“ Soud považuje za nutné zdůraznit, že osoba zúčastněná na řízení ničím neprokázala, že právě jí svědčí právo k nezapsanému označení představujícímu název zmíněného periodika, a že žalobce mohl a měl o tomto jejím právu před podáním přihlášky předmětné ochranné známky vědět. Obecně lze konstatovat, že žádný vydavatel nemá automaticky výlučné právo na užívání označení, které si zvolí jako název daného periodika. Záleží pouze na něm, zda si toto označení přihlásí jako ochrannou známku, nebo zda tak z jakýchkoliv důvodů neučiní a podstoupí riziko, že si totožné nebo podobné označení pro stejný druh výrobků a služeb přihlásí jako ochrannou známku jiný subjekt. Lze připustit, že užívání určitého označení jakožto názvu oblíbeného periodika se po jeho dlouhodobém vydávání může stát pro určitého vydavatele příznačným a že takový subjekt se pak může z titulu vlastníka práv k nezapsanému označení domáhat ochrany proti snahám jiných osob o zápis téhož označení jako ochranné známky pro tytéž výrobky nebo služby. V souzené věci nicméně osoba zúčastněná na řízení v námitkovém řízení před Úřadem neprokázala, že by se označení „Zdravotnické noviny“ stalo vzhledem k dlouhodobému užívání příznačným *právě pro ni*. Jak již bylo konstatováno shora, nebylo prokázáno, zda vůbec a kdy byla osoba zúčastněná na řízení vydavatelem zmíněného periodika, nehledě k tomu, že podle smlouvy ze dne 22.11.1994 měla být pouze jedním z jeho vydavatelů. Nekonkrétní konstatování Úřadu obsažené v prvostupňovém rozhodnutí, že osoba zúčastněná na řízení byla po dlouhá léta spjata s vydáváním periodika s názvem „Zdravotnické noviny“, míří pouze do minulosti a neosvědčuje právní titul, na jehož základě by osoba zúčastněná na řízení mohla i nadále vystupovat jako nositel práva k nezapsanému označení představujícímu název zmíněného periodika.

Lze shrnout, že osoba zúčastněná na řízení v řízení před Úřadem neprokázala, že právě jí svědčí právo k nezapsanému označení představujícímu název zmíněného periodika „Zdravotnické noviny.“ Ani z prokázání této skutečnosti by však nebylo možné dovozovat právo osoby zúčastněné na řízení ke všem (nezapsaným) označením, v nichž lze spatřovat zkratku tohoto názvu.

Předmětem smlouvy ze dne 22.11.1994 byl převod oprávnění užívat při vydávání periodického tisku a v souvislosti s tím název „Zdravotnické noviny“, grafické logo tohoto titulu i grafickou úpravu tohoto periodika na společnost Strategie Praha, s.r.o. Osoba zúčastněná na řízení nicméně neprokázala, že v době uzavření této smlouvy byla součástí grafického loga periodika také část doménového jména ve tvaru „zdn.cz“, popř. celé

doménové jméno www.zdn.cz. Vzhledem k datu uzavření smlouvy lze o tom zcela důvodně pochybovat. Mezi stranami rovněž není sporu o tom, že to byl právě žalobce, kdo si nechal dne 10.10.2005, tedy řadu měsíců před podáním přihlášky předmětné ochranné známky, zaregistrovat doménové jméno www.zdn.cz. Soud na tomto místě poukazuje i na rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 15.2.2007 sp. zn. O-145160 ve věci návrhu na prohlášení kombinované ochranné známky č. 229316 ve znění „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ za neplatnou, z jehož odůvodnění vyplývá, že k autorství zkratky „ZDN“ se hlásí společnost Sanoma Magazines Praha s.r.o.

První tři písmena označení „zdn.cz“ lze při přímé konfrontaci s označením tvořeným názvem periodika „Zdravotnické noviny“ považovat za možnou zkratku tohoto názvu. Tato skutečnost nicméně není postačující k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny z hlediska průměrného spotřebitele, neboť z hlediska vizuálního a fonetického jsou obě označení naprosto rozdílná, což zcela postačuje k jejich vzájemnému rozlišení. Jak již bylo soudem konstatováno shora, žádný vydavatel nemá automaticky výlučné právo na užívání (nezapsaného) označení, které si zvolí jako název daného periodika. Tím spíše pak nemá právo bránit jiným subjektům v užívání označení, která toliko připomínají zkratku názvu jím vydávaného periodika. Žalobce v této souvislosti právem namítá, že ani vlastník starší ochranné známky nemá výlučné právo na zkrácené verze daného označení, sestávající z iniciál, popř. několika prvních písmen sousloví chráněného jako ochranná známka. Opačný závěr by totiž vedl k nepřiměřenému rozšíření známkové ochrany na označení, která se jen vzdáleně podobají zapsaným ochranným známkám. Poukazuje-li osoba zúčastněná na řízení a Úřad na to, že doménové jméno www.zdn.cz se od jisté doby objevuje na titulní stránce periodika „Zdravotnické noviny“, je nutno zopakovat, že v námitkovém řízení nebylo prokázáno, že by toto doménové jméno bylo součástí grafického loga daného periodika ke dni uzavření smlouvy ze dne 22.11.1994, ani že by osoba zúčastněná na řízení označení v podobě tohoto doménového jména či jeho části vytvořila nebo kdy v minulosti sama užívala. Soud k tomu dodává, že osobě zúčastněné na řízení nic nebránilo v tom, aby si (jako osoba, která je údajně nositelem práva k vydávání periodika „Zdravotnické noviny“), toto doménové jméno sama včas zaregistrovala. Případné nepříznivé důsledky spojené s tím, že tak neučinila, může osoba zúčastněná na řízení přičítat výlučně své nečinnosti.

Dopis ze dne 21.2.2006, který osoba zúčastněná na řízení zaslala žalobci, neobsahuje zhola nic o právech osoby zúčastněné na řízení k označení „Zdravotnické noviny“, „ZDN Zdravotnické noviny“ či „zdn.cz.“ Uvedeným dopisem byl žalobce toliko vyzván k úhradě údajného dluhu, přičemž je v něm nekonkrétním způsobem odkazováno na smlouvu ze dne 22.11.1994. Doručení uvedeného dopisu žalobci, stejně jako přesná doba, kdy se tento dopis dostal do dispozice osob oprávněných jednat jménem žalobce, jsou tudíž pro posouzení dobré víry žalobce v době podání přihlášky předmětné ochranné známky naprosto nepodstatné. Argumentace žalovaného, že žalobce si s ohledem na svůj předmět činnosti musel být vědom existence periodika se zdravotnickou tematikou a totožným názvem („Zdravotnické noviny“), a proto musel mít určité povědomí o subjektech, které ho před ním vydávaly, včetně toho, na jakém právním základě tak činily, dle názoru soudu rovněž neobstojí. Samotná povědomost žalobce o tom, že předmětné periodikum před ním vydávaly jiné subjekty, ještě neznamená, že žalobce byl povinen zjišťovat, na základě jakého právního titulu tak jeho předchůdci činili a zda (a kterému z nich) náleželo či náleží právo k nezapsanému označení tvořenému názvem periodika, zvláště hodlal-li si přihlásit jako ochrannou známku označení, o kterém byl, a to zcela právem, přesvědčen, že se od názvu daného periodika výrazně liší.

Z hlediska žalobcovy dobré víry je dle názoru soudu podstatné jednak to, že žalobce byl v době podání přihlášky předmětné ochranné známky již několik měsíců oprávněným držitelem doménového jména www.zdn.cz, dále to, že v době podání přihlášky nemohl (a ani nebylo jeho povinností) vědět, že právo k názvu periodika „Zdravotnické noviny“ i k označení „zdn.cz“ si bude nárokovat osoba zúčastněná na řízení, jakož i skutečnost, že jím přihlašované označení „zdn.cz“ se od názvu periodika „Zdravotnické noviny“ výrazným způsobem odlišuje a není s ním zaměnitelné (k otázce zaměnitelnosti a možnému posouzení označení „zdn.cz“ jakožto zkratky titulu periodika viz výše).

Soud uzavírá, že osoba zúčastněná na řízení v průběhu námitkového řízení před Úřadem neprokázala, že by jí svědčilo právo k nezapsanému označení tvořenému názvem periodika „Zdravotnické noviny“ či jakékoliv jiné právo, na jehož základě by mohla být dotčena podáním přihlášky, kterou žalobce usiloval o zápis označení „zdn.cz“ do rejstříku ochranných známek. Nesprávným soud shledal též závěr žalovaného o nedostatku dobré víry žalobce v době podání přihlášky předmětné ochranné známky, opírající se zejména o doručení dopisu osoby zúčastněné na řízení ze dne 21.2.2006 a o povědomí žalobce o subjektech, které před ním vydávaly periodikum „Zdravotnické noviny.“ Ze všech těchto důvodů měly být námitky osoby zúčastněné na řízení podané podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách Úřadem zamítnuty.

Soud se neztotožnil ani s názorem žalovaného, že v souzené věci není na místě porovnávat předmětná označení z hlediska toho, na jaké výrobky a služby se vztahují. Ve vyjádření k žalobě žalovaný dokonce argumentoval i tím, že při rozhodování o námitkách podaných podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách k žádnému porovnávání *označení* nedochází. Opodstatněnost této argumentace je však vyvrácena již tím, že v napadeném rozhodnutí žalovaný sám provedl porovnání podobnosti přihlašovaného označení „zdn.cz“ s označeními „Zdravotnické noviny“, resp. „ZN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ a „ZDN ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“, když předtím konstatoval, že pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu se bere v úvahu mj. to, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby *pro stejné nebo podobné označení*. Co se týče porovnání předmětných označení z hlediska toho, pro jaké výrobky a služby jsou přihlášena, i to má dle názoru soudu pro posouzení opodstatněnosti námitk podaných podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách svůj význam. K podání námitk podle citovaného ustanovení je totiž aktivně legitimován pouze ten, *kdo je dotčen ve svých právech* přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Podmínka dotčenosti na právech nemůže být splněna u toho subjektu, jehož práva k určitému označení, ať již zapsanému do rejstříku ochranných známek či nezapsanému, se upínají ke zcela jiným výrobkům a službám, než jsou ty, pro které je přihlašováno námitkami napadené označení. Posuzování dobré víry přihlašovatele se v takovém případě stává irelevantním, neboť nemůže nijak ovlivnit závěr Úřadu o nedůvodnosti uplatněných námitk. Jinak řečeno, posouzení stupně podobnosti výrobků a služeb má nepochybně vliv na závěr Úřadu o existenci pravděpodobnosti záměny mezi předmětnou ochrannou známkou a starším označením, a tím i na závěr o možnosti dotčení osoby zúčastněné na řízení na jejích právech přihláškou této ochranné známky.

Je skutečností, že předmětná ochranná známka byla přihlášena mj. pro celou řadu výrobků a služeb, které s vydavatelskou a nakladatelskou činností ani s periodickými publikacemi nesouvisí (jako např. pohlednice, poradenské služby v obchodě, pořádání zábavních soutěží, zájmových klubů a společenských akcí aj.) Žalobce za této situace právem vytýká žalovanému, že v napadeném rozhodnutí nepřihlédl k druhům výrobků a služeb, pro něž byla předmětná ochranná známka přihlášena, a že vůbec nezkoumal, zda se

práva, jejichž dotčením argumentuje osoba zúčastněná na řízení, týkají označení užívaných ve spojení se shodnými nebo podobnými výrobky a službami, jako jsou ty, pro které byla přihlášena předmětná ochranná známka. Uvedené pochybení žalovaného rovněž způsobuje nezákonnost napadeného rozhodnutí.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem a citovaným zákonným ustanovením soudu nezbylo než napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušit (§ 78 odst. 1 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 soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 věta první s.ř.s. přiznal žalobci, který měl ve věci úspěch, právo na náhradu nákladů řízení spočívajících v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,- Kč a v nákladech souvisejících s právním zastoupením žalobce advokátem. Tyto jsou tvořeny jednak odměnou za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepsání žaloby, replika, účast na ústním jednání), přičemž sazba odměny za jeden úkon právní služby činí dle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 Sb., částku 2.100,- Kč (§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) cit. vyhlášky). Náklady právního zastoupení žalobce jsou dále tvořeny čtyřmi paušálními částkami ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky) a částkou 1.920,- 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.).

Osobě zúčastněné na řízení soud žádnou povinnost neuložil a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení podle § 60 odst. 5 s.ř.s. 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 a rozhoduje o ní 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 13. června 2012

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Matznerová, DiS.