



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: **ŠKODA INVESTMENT a.s.**, se sídlem Václavské nám. 837/11, Praha 1, zastoupeného Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Elišky Peškové 735/15, Praha 5, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK**, se sídlem Edvarda Beneše 21, Plzeň, zastoupené JUDr. Evou Kabelkovou, advokátkou se sídlem Kamenická 2378/1, Plzeň, o žalobách proti rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 14. 12. 2009, zn. sp. O-456353, č. j. O-456353/27391/2009/ÚPV, a ze dne 14. 12. 2009, zn. sp. O-456354, č. j. O-456354/27392/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2014, č. j. 9A 42/2010 – 76,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **se zamítá**.
- II. Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Osoba zúčastněná na řízení podala dne 13. 2. 2008 přihlášku kombinované ochranné známky a barevné kombinované ochranné známky ve znění „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ“. Domáhala se ochrany pro služby ve třídách 35, 36, 37, 39, 40, 42 a 43

mezinárodního třídění výrobků a služeb. Přihlášky byly zveřejněny dne 16. 4. 2008 a žalobce proti nim dne 3. 7. 2008 podal námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) a 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 (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Namítal, že je vlastníkem starší slovní ochranné známky č. 284002 ve znění „ŠKODOVÁK“, která požívá priority od 14. 2. 2006. Uvedená starší známka sice chrání výrobky a služby ve třídách 9, 16, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb, stěžovatel však argumentoval, že jde o ochrannou známku, která je v České republice známa v příslušném okruhu veřejnosti, požívá v něm dobrého jména a napadené označení by mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané ochranné známky, případně jím být na újmu. Přihlášky podle žalobce zároveň nebyly podány v dobré víře. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“ či „žalovaný“) uvedené námitky zamítl rozhodnutími ze dne 5. 5. 2009, zn. sp. O-456353 a zn. sp. O-456354, rozklad proti těmto rozhodnutím zamítl předseda Úřadu v záhlaví specifikovanými rozhodnutími. Rozhodnutí předsedy Úřadu napadl žalobce žalobami u městského soudu, který řízení o těchto žalobách spojil ke společnému projednání a v záhlaví citovaným rozsudkem žaloby zamítl. Proti uvedenému rozsudku městského soudu nyní žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí kasační stížností.

II. Shrnutí odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu

[2] Ve vztahu k námitkovému důvodu dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách městský soud konstatoval, že bylo povinností žalobce ve správním řízení prokázat, že ochranná známka ve znění „ŠKODOVÁK“ je tzv. ochrannou známkou s dobrým jménem, tedy známkou, která odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb (na rozdíl od běžné ochranné známky, která přináší svému vlastníku ochranu pouze ve vztahu ke shodným nebo podobným výrobkům či službám). Žalobce však neunesl důkazní břemeno, které jej v tomto směru tížilo.

[3] Označení „ŠKODOVÁK“ je ochrannou známkou žalobce až od roku 2006. Žalobcem doložená skutečnost, že on či jeho právní předchůdci užívali v minulosti označení (nikoliv ochrannou známku) „ŠKODOVÁK“ jako název vydávaného vnitropodnikového časopisu, tak neproazuje, že namítaná ochranná známka má v České republice dobré jméno i k okamžiku podání námitek proti přihlášce napadených označení. Proto také žalovaný v napadených rozhodnutích akcentoval, že relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky by měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek.

[4] Žalobcem předložené listinné důkazy, jimiž jsou kopie titulních stránek časopisu Škodovák datovaných od roku 1945 až do ledna roku 2008 a výtisk odkazu „Firemní magazín Škodovák“ z internetových stránek www.skoda.cz ze dne 1. 7. 2008, prokazují pouze to, že žalobce pokračuje v dlouholeté tradici vydávání vnitropodnikového časopisu, který je nyní zveřejňován též na internetu. Z těchto důkazů však nelze dovodit počet čtenářů uvedeného časopisu, ani to, zda uvedený časopis zná i spotřebitelská veřejnost vně žalobcovy společnosti. K prokázání dobrého jména dané ochranné známky by přitom byly nezbytné důkazy svědčící o tom, že je známa spotřebitelské veřejnosti na trhu, kde jediné může plnit základní funkci ochranné známky, kterou je odlišení výrobků či služeb jedné

osoby od výrobků a služeb jiné osoby. Spotřebitelskou veřejnost nelze v daném případě zúžit na okruh zaměstnanců žalobce, ale je třeba do ní zahrnout veškeré spotřebitele výrobků a služeb, pro které je namítaná ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek. V případě tiskovin – periodických publikací se tedy jedná o veškeré potencionální čtenáře časopisů a jiných periodických publikací vyskytujících se na trhu.

[5] K námitce, podle níž je dobré jméno namítané ochranné známky dáno také tím, že je odvozena od proslulých ochranných známek ve znění „ŠKODA“, a že k této skutečnosti měl Úřad při rozhodování v dané věci přihlédnout, městský soud nepřihlížel. Konstatoval, že žalobce danou námitku poprvé uplatnil v replice k vyjádření žalovaného, tedy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro rozšíření žaloby. *Obiter dictum* nicméně dodal, že namítaná ochranná známka (i napadená označení) se žalobcovým ochranným známkám „ŠKODA“ podobají jen vzdáleně, mají zcela jiný sémantický význam, a dobré jméno namítané ochranné známky již z tohoto důvodu nelze odvozovat od proslulosti či dobrého jména ochranných známek „ŠKODA“.

[6] Nedůvodnými shledal městský soud také žalobní body namířené proti závěru žalovaného o nenaplnění námitkového důvodu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Konstatoval, že žalovaný (ani přihlašovatel napadených označení, tj. osoba zúčastněná na řízení) nezpochybňují, že přihlašovatel si byl v době podání přihlášky napadených označení vědom existence namítané ochranné známky. Tato skutečnost však nepostačuje k závěru o nedostatku dobré víry přihlašovatele. Nedostatek dobré víry přihlašovatele napadených označení nelze dovodit ani z toho, že přihlašovatel začal označení „ŠKODOVÁK“ jako součást svého obchodního jména (dnes firmy) užívat až v roce 1992, zatímco podnikové noviny se stejným názvem předchůdci žalobce vydávali již od roku 1943. Jak žalobce sám připouští, Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK bylo družstvem, které do roku 1989 spravovalo bytové záležitosti zaměstnanců právních předchůdců žalobce. Užití slova „ŠKODOVÁK“ jako součásti firmy přihlašovatele není za tohoto stavu věci ničím překvapivým, neboť předmětem jeho činnosti bylo zpočátku výlučně zajišťování bytových potřeb „škodováků“, kteří tvořili jeho členskou základnu. Snaha přihlašovatele o zápis napadených ochranných známek tvořených mj. označením „ŠKODOVÁK“ je nanejvýš pochopitelná a oprávněná a nelze ji považovat za projev zlé víry přihlašovatele, který by byl v rozporu s dobrými mravy. Na přihlašovatele nelze spravedlivě požadovat, aby od užívání tohoto označení upustil pouze na základě toho, že žalobce totéž označení užívá jako název vnitropodnikového časopisu.

[7] Podle městského soudu bylo označení (nikoliv ochranná známka) „ŠKODOVÁK“ dlouhou řadu let souběžně užíváno jak žalobcem, resp. jeho právními předchůdci na straně jedné, tak i přihlašovatelem napadených označení, a to ke zcela odlišným účelům (název firemního časopisu x součást firmy přihlašovatele). Tato skutečnost měla nepochybně za následek, že spotřebitelská veřejnost dokáže výrobky či služby žalobce nescítá toto označení spolehlivě odlišit od výrobků či služeb přihlašovatele. Proto je vyloučeno, že by na straně spotřebitelské veřejnosti mohlo dojít k záměně výrobků a služeb vyráběných či poskytovaných žalobcem a osobou zúčastněnou na řízení. Z téhož důvodu je vyloučena i žalobcem tvrzená hrozba rozmělnění rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Přihlášením napadených označení a jejich následným zápisem do rejstříku

ochranných známek nemohl být žalobce dle náhledu soudu jakkoliv poškozen na svých právech k namítané ochranné známce.

III. Shrnutí argumentace obsažené v kasační stížnosti, ve vyjádření žalovaného a ve vyjádření osoby zúčastněné na řízení

[8] Stěžovatel k otázce, zda byly předmětné přihlášky ochranných známek osoby zúčastněné na řízení podány v dobré víře, odkázal na § 12 zákona o ochranných známkách s tím, že zlá víra přihlašovatele je podle tohoto ustanovení právní skutečností, kterou nelze zhojit plynutím času. Za chybnou proto označuje argumentaci městského soudu 15letým užíváním označení „ŠKODOVÁK“ v obchodní firmě osoby zúčastněné na řízení. Osoba zúčastněná na řízení přitom působila jako správce bytových záležitostí zaměstnanců právních předchůdců stěžovatele do roku 1989, avšak slovní prvek „ŠKODOVÁK“ se v její obchodní firmě objevilo až v roce 1992, kdy již se stěžovatelem neměla nic společného. Označení „ŠKODOVÁK“ tak užívala a užívá ve zlé víře, což nemůže sloužit jako obrana proti snaze oprávněného vlastníka ochranné známky zabránit zápisu sporné ochranné známky.

[9] Podle stěžovatele nelze přijmout ani závěr soudu o tom, že s ohledem na dlouhodobé užívání označení „ŠKODOVÁK“ osobou zúčastněnou na řízení je veřejnost schopna odlišit původ výrobků a služeb stěžovatele od výrobků a služeb osoby zúčastněné na řízení. O skutečnosti, že by veřejnost byla schopna tyto výrobky a služby odlišit, nebyly předloženy žádné důkazy a uvedený závěr soudu neodpovídá zjištěnému skutkovému stavu.

[10] Jednání osoby zúčastněné na řízení tak naplňuje všechny znaky jednání ve zlé víře definované v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152. Osoba zúčastněná na řízení nejen že věděla o existenci starší ochranné známky „ŠKODOVÁK“ stěžovatele, jakož i o existenci jeho ochranných známek „ŠKODA“, ale rovněž si byla vědoma, že s osobou stěžovatele, respektive s jeho právními předchůdci, již není v žádném právním vztahu. Přesto užívala označení „ŠKODOVÁK“ jak ve své obchodní firmě, tak v přihlašovaných ochranných známkách. Popsaným jednáním dochází na straně stěžovatele k újmě, která se projevuje rozměňováním jeho ochranných známek „ŠKODOVÁK“ a „ŠKODA“, neboť tato označení ztrácí svou základní vlastnost identifikovat původ výrobků a služeb stěžovatele (spotřebitelé se mohou domnívat, že služby označené napadenými ochrannými známkami jsou poskytovány stěžovatelem, případně osobou, která je se stěžovatelem obchodně spojena). Takové poškození ochranné známky je jen těžko napravitelné, neboť náprava rozmělnění ochranné známky je zpravidla nákladná a žádá si dlouhé časové období, pokud je vůbec možná. Zároveň osoba zúčastněná na řízení parazituje na pověsti ochranných známek „ŠKODOVÁK“ a „ŠKODA“, jakož i na pověsti obchodní firmy stěžovatele. Užívání slova „ŠKODOVÁK“ navozuje nepravdivý dojem o spojení se společností stěžovatele, z čehož vyplývá vyšší důvěra veřejnosti v osobu zúčastněnou na řízení a z toho plynoucí prospěch, kterého by jinak nedosáhla.

[11] Stěžovatel dále namítl, že městský soud pochybil, pokud aproboval závěr Úřadu, podle nějž by relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné

známky měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek. Podle stěžovatele se jedná o požadavek, který nevyplývá ze zákona. Lze si totiž představit například situaci, kdy přihlašovatel známky již před podáním přihlášky masivně či dlouhodobě propaguje a prodává výrobky označené označením, pro které následně podává přihlášku ochranné známky. V takovéto situaci nelze ignorovat důkazy o užívání označení přihlašovatelem později zapsaného jako ochranná známka. Dobré jméno navíc může mít i všeobecně známá ochranná známka, tj. známka, která formálně zapsaná vůbec není. Pokud by byly aplikovány uvedené závěry městského soudu, nebylo by u všeobecně známé ochranné známky vůbec možné dobré jméno prokázat.

[12] Obdobně je třeba i v případě ochranné známky „ŠKODOVÁK“ nutno přihlédnout také k důkazům, které spadají do doby před podáním přihlášky této ochranné známky, neboť historie dobrého jména označení „ŠKODOVÁK“ sahá až do roku 1945. Pokud Úřad v námitkovém řízení nepřihlédl k důkazům z této doby (tj. většinu ze stěžovatelem předložených důkazů ignoroval), porušil tím zákon. Městský soud se tím, že se s jednáním Úřadu ztotožnil, dopustil nesprávného posouzení právní otázky způsobujícího nezákonnost napadeného rozhodnutí.

[13] Zásadním pochybením je rovněž závěr městského soudu o tom, že přihlášením napadených označení nemohl být stěžovatel jakkoliv poškozen na svých právech k namítané ochranné známce, protože ta má sloužit k označování zcela jiného druhu výrobků a služeb, než je tomu v případě napadených označení. Podle stěžovatele uvedený závěr popírá jeho práva vyplývající z ochranných známek s dobrým jménem ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

[14] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl následující. Ke kasační námitce, podle níž nedostatek dobré víry přihlašovatele při podání přihlášky nelze zhojit uplynutím času, uvedl, že stěžovatel účelově opomíjí skutečnost, že k přiznání relevance námitky uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách nepostačuje důkaz o vědomí přihlašovatele o existenci starších práv. Současně musí být veden důkaz o tom, že přihláška do těchto práv zasahuje. Námitkám stěžovatele týkajícím se nedobré víry přihlašovatele přitom nebylo vyhověno z důvodu, že stěžovatel ve svých námitkách neuvedl, jak přihláška zasáhla do jeho zákonem chráněných práv. Tvrzení o rozmělnění známky a parazitování na jejím dobrém jméně uplatnil stěžovatel až dne 29. 12. 2010, tedy dlouho poté, co mu uplynula lhůta k podání námitky proti přihlášce ochranné známky. Nelze požadovat po městském soudu, aby reparaoval chybu namítajícího ve správním řízení. Totéž platí pro porovnání napadených známek se známkou ŠKODA. Odkaz na uvedenou ochrannou známku rovněž nebyl v námitkách zmíněn. Nedůvodné jsou rovněž kasační námitky, kterými stěžovatel zpochybňuje závěry městského soudu, podle nichž nebylo prokázáno dobré jméno namítané ochranné známky. Stěžovatel se dovolává hypotetické situace propagace známky před podáním přihlášky, avšak na tuto situaci dopadá ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách, podle nějž je chráněna před zásahem ochranná známka s dobrým jménem, tedy známka, která vznikla užíváním. Pokud stěžovatel tohoto práva nevyužil, nemůže tento nedostatek vlastního podání napadat kasační stížností. Stěžovatel neuplatnil na ochranu své známky všechny možnosti, které mu poskytuje právo a toto pochybení nyní napravuje tvrzeními, která nebyla předmětem správního řízení. Stěžovatel neunesl břemeno tvrzení a břemeno

důkazní, s nimiž jsou spojeny námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku ochranných známek.

[15] Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že stěžovatel pouze opakuje své předchozí argumenty, s nimiž se městský soud beze zbytku vypořádal. Zdůraznila, že zapojení označení „ŠKODOVÁK“ do jejího názvu má historické kořeny s ohledem na množinu osob, které tvořily její členskou základnu. Proto po dlouhá léta výraz „ŠKODOVÁK“ jako své označení používala a spotřebitelská veřejnost jej znala právě v souvislosti s ní. Služby poskytované osobou zúčastněnou na řízení jsou zcela odlišného charakteru než výrobky stěžovatele, lze je od sebe zcela spolehlivě a jednoznačně odlišit a je vyloučeno, že by mohlo dojít k jejich záměně. Osoba zúčastněná na řízení nijak netěží ze známky „ŠKODA“, a nepůsobí tak ani žádnou újmu stěžovateli. Zároveň odmítá, že by jednala ve zlém víře při podání přihlášky namítaných ochranných známek. Její snahou bylo pouze zapsat označení, které od roku 1992 užívá a které je vžité u spotřebitelské veřejnosti i z toho důvodu, že osoba zúčastněná na řízení je významným správcem bytů (největším správcem bytového fondu v Západočeském kraji). Oproti tomu náklad časopisu Škodovák není nijak výrazný, jeho prodej není v podstatě prováděn a je adresován pouze části zaměstnanců stěžovatele. Stěžovatel navíc vznikl teprve v roce 2002, kdy byl zapsán do obchodního rejstříku pod označením HQU International, a.s., firmu ŠKODA HOLDING a.s. používal až od poloviny roku 2006 a firmu ŠKODA INVESTMENT a.s. až od roku 2010.

IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[16] Kasační stížnost není důvodná.

[17] Nejvyšší správní soud shrnuje, že jádrem sporu v nynější věci je, zda žalovaný postupoval v souladu se zákonem, jestliže zamítl námitky vznesené stěžovatelem proti ochranným známkám „SBD ŠKODOVÁK PLZEŇ“, přihlášeným osobou zúčastněnou na řízení. Stěžovatel namítal, že je vlastníkem starší ochranné známky ve znění „ŠKODOVÁK“ a dovolával se námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. b) a k) zákona o ochranných známkách.

[18] Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu podaných u Úřadu „*vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu*“. Podle § 8 odst. 2 písm. c) téhož zákona nesmí nikdo (s výjimkami stanovenými v § 10 a § 11 cit. zákona) v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat „*označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu*.“ Obdobně (s drobnou odchylkou, která ale nemá význam pro řešení nynější věci) je vymezen námitkový důvod také v čl. 4

odst. odst. 4 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. 10. 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (úprava daného institutu byla do zákona o ochranných známkách převzata ze stejnojmenné předchozí směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. 12. 1988).

[19] Citovanými ustanoveními zákona o ochranných známkách byl do českého právního řádu zaveden institut známky s dobrým jménem. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb [na rozdíl od „běžné“ ochranné známky, jejíž vlastník může vznášet námitky pouze proti ochranným známkám vztahujícím se ke shodným nebo podobným výrobkům či službám, viz § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách].

[20] Zákon ani směrnice 2008/95/ES nijak nevymezují kritéria pro přiznání statusu ochranné známky s dobrým jménem, jejich specifikace je tak ponechána soudní judikatuře. Evropský soudní dvůr (nyní Soudní dvůr Evropské unie, dále jen „Soudní dvůr“) v rozsudku ze dne 14. 9. 1999, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, C-375/97, dovodil, že základní podmínkou pro učinění závěru, že ochranná známka požívá dobrého jména, je dostatečný stupeň známosti o dané ochranné známce u relevantní veřejnosti. Okruh veřejnosti, v rámci které musí být ochranná známka známá, se posuzuje vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je daná ochranná známka zapsána; nemusí tak jít pouze o širokou veřejnost, ale i o „specializovanou veřejnost“ (v případě výrobků zvláštního určení). Požadovaný stupeň známosti se považuje za dosažený, jestliže ochrannou známku zná podstatná část relevantní veřejnosti. Při zkoumání splnění této podmínky je třeba vzít v úvahu veškeré skutečnosti posuzovaného případu, Soudní dvůr uvedl jako příklad faktorů, které lze v této souvislosti hodnotit, podíl na trhu, který výrobek či služba chráněná danou známkou zaujímají, intenzita, plošný rozsah a trvání jejího užívání a velikost investice, kterou podnik vynaložil na její propagaci.

[21] V judikatuře Soudního dvora tak při hodnocení dobrého jména známky převažuje kvantitativní hledisko. Oproti tomu v rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu je akcentováno rovněž kvalitativní hledisko, například podle rozsudku ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, je dobré jméno u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Tato skutečnost má za následek zvýšení hodnoty takové známky (podrobněji ke srovnání uvedených hledisek viz Charvát, R. Ochranná známka s dobrým jménem dle práva Evropské unie a České republiky. *Právní rozhledy* 22/2012, s. 781).

[22] Jak z judikatury Soudního dvora, tak z judikatury Nejvyššího správního soudu však plyne požadavek na určitou míru známosti ochranné známky u relevantní veřejnosti. Zároveň je nepochybné, že je na vlastníku starší ochranné známky, který vznáší námitky proti nově přihlašované známce, aby doložil, že jeho ochranná známka požívá dobrého jména. Totéž pak platí i pro další podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, tj. že užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu (v nynějším případě však žalovaný splnění těchto podmínek vůbec nehodnotil, neboť

shledal, že stěžovatel neunesl své důkazní břemeno již ve vztahu k první zákonné podmínce, a tak otázka jejich splnění není ani předmětem řízení před Nejvyšším správním soudem). Nutno dodat, že v námitkovém řízení vedeném podle zákona o ochranných známkách se uplatňuje striktní koncentrace řízení. Podle § 25 odst. 1 uvedeného zákona mohou osoby uvedené v § 7 zákona podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, přičemž lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Podle odst. 2 téhož ustanovení musejí být námitky 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.

[23] Stěžovatel v námitkách uplatněných u žalovaného dne 3. 7. 2008 uvedl k dobrému jménu své ochranné známky „ŠKODOVÁK“ následující. Nejprve podal podrobný výklad historie společnosti ŠKODA PLZEŇ (s tím, že je přímým pokračovatelem jejich výrobních aktivit). Konstatoval, že vydává časopis Škodovák, který informuje spotřebitele o aktivitách společnosti i celé skupiny ŠKODA. Tento časopis navazuje na tradici vydávání podnikových novin stejného názvu, které právní předchůdci stěžovatele připravovali a vydávali nepřetržitě od roku 1943 do roku 2000. Časopis je nyní volně přístupný na internetových stránkách www.skoda.cz/skodovak, které jsou „hojně navštěvovány nejen zaměstnanci (kterých zaměstnává skupina ŠKODA tisíce), ale i širokou veřejností“. Časopis Škodovák se tak dostal do povědomí veřejnosti jako časopis, „ve kterém je možné získat celou řadu zajímavých informací a novinek z různých oblastí“, časopis „sleduje aktuální dění ve společnosti skupiny ŠKODA, věnuje se aktivitám škodováckých firem na trzích doma i ve světě, poskytuje informace o novinkách u škodováckých zákazníků a partnerů, přináší pohledy a názory zástupců firem skupiny ŠKODA, představuje osobnosti z řad zaměstnanců a nabízí rubriku pro volný čas.“ Časopis se tak „stal pro příslušný okruh spotřebitelů symbolem velmi kvalitního časopisu“ a ochranná známka „ŠKODOVÁK“ „je v České republice známa v příslušném okruhu veřejnosti a požívá v něm bezpochyby dobrého jména.“ Uvedená tvrzení dokládal stěžovatel výtiskem odkazu magazínu Škodovák z internetových stránek www.skoda.cz ze dne 1. 7. 2008 a kopiemi vybraných titulních stránek časopisu od roku 1945 do ledna roku 2008.

[24] Žalovaný dospěl k závěru, že stěžovatel neunesl své důkazní břemeno a neprokázal dobré jméno namítané ochranné známky na území České republiky. Konstatoval, že důkazní hodnota přeložených dokladů je v tomto ohledu velmi nízká, neboť neprokazují užívání ochranné známky v obchodním styku. Cílovými spotřebiteli výrobků produkováných pod namítanou ochrannou známkou jsou především zaměstnanci stěžovatele (náklad časopisu Škodovák je pouze 5000 kusů, na jeho titulní straně je uvedeno, že se jedná o informační časopis stěžovatele, personální ředitel stěžovatele na první straně časopisu oslovuje v úvodním slovu své spolupracovníky atd.). Stěžovatel tak dle žalovaného doložil pouze skutečnost, že vydává zdarma časopis Škodovák, který je adresovaný jeho zaměstnancům, tzn. žádným skutečným či potenciálním zákazníkům, přičemž k prokázání dobrého jména jsou nezbytné důkazy svědčící o tom, v jaké míře je ochranná známka známá na trhu, jaké je povědomí o dané známce mezi spotřebitelskou veřejností.

[25] S tímto hodnocením se následně plně ztotožnil městský soud (viz body [2] až [5] výše). Stěžovatel ve vztahu k těmto závěrům v kasační stížnosti toliko namítl, že je

nezákonný požadavek, aby relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky spadaly do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek (blíže viz body [11] až [13] výše). Tyto námitky se však míjí s podstatou věci. Předseda Úřadu v žalobou napadených rozhodnutích sice nejprve uvedl, že relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky by měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek (tj. do období po 25. 9. 2006). K tomu však dodal, že i kdyby přihlédl ke skutečnosti, že stěžovatel vydával časopis již před zápisem namítané ochranné známky do rejstříku, stejně by tím dobré jméno dané ochranné známky nebylo nijak prokázáno.

[26] Nejvyšší správní soud uvádí, že s uvedenými závěry souhlasí. Základním smyslem institutu ochranných známek je poskytnutí záruky vlastníku ochranné známky, že jiná osoba v obchodním styku nebude moci označovat své výrobky a služby stejným nebo obdobným způsobem a že tak příslušný okruh spotřebitelské veřejnosti bude moci snadno a bezpečně rozeznat jejich výrobky a služby. Jestliže i v případě „běžných“ ochranných známek je významné jejich působení na relevantní spotřebitelskou veřejnost, tím spíše musí být prokázáno v případě ochranných známek, které aspirují na status známek s dobrým jménem. Převážně vnitropodnikové užívání určité ochranné známky tedy nemůže svědčit o tom, že by taková známka získala dobré jméno. Doklady předložené stěžovatelem v námitkovém řízení se přitom omezují pouze na doložení převážně vnitropodnikového užívání ochranné známky „ŠKODOVÁK“. Stěžovatel sice tvrdil, že internetové stránky s časopisem Škodovák jsou navštěvovány i širokou veřejností, avšak nijak toto tvrzení nedoložil. Nepředložil ani žádné další důkazy, z nichž by plynulo, že v rámci spotřebitelské veřejnosti existuje přinejmenším povědomí o existenci tohoto časopisu. Jestliže žalovaný v napadených rozhodnutích akcentoval, že relevantní doklady prokazující získání dobrého jména namítané ochranné známky by měly spadat do období po jejím zápisu do rejstříku ochranných známek, pak tím pouze poukazoval na skutečnost, že bylo povinností stěžovatele prokázat, že namítaná ochranná známka měla v České republice dobré jméno i k okamžiku podání námitek proti přihlášce napadených označení. Stěžovatel tedy neunesl své důkazní břemeno ve vztahu k tvrzení, podle něž ochranná známka „ŠKODOVÁK“ požívá dobrého jména, a tak bylo na místě zamítnout jeho námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

[27] Stěžovatel dále uplatnil námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, podle něž se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek podaných u Úřadu „*tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.*“ Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je jak relativním důvodem zápisné nezpůsobilosti na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona, tak důvodem absolutním podle § 4 písm. m) téhož zákona, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však v takovém případě musí být „zjevná“). Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 2008/95/ES [původně čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104/EHS].

[28] 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. 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.

[29] Výkladem daného námitkového důvodu se Nejvyšší správní soud podrobně zabýval v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 – 195 (stěžovatel v kasační stížnosti odkazuje na rozsudek ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, v němž však Nejvyšší správní soud na výklad podaný v rozsudku č. j. 1 As 3/2008 – 195 navázal a nijak se od závěrů, k nimž v uvedené věci dospěl, neodchýlil). Z citovaných rozhodnutí vyplývá, že samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry; sám zákon o ochranných známkách v § 7 odst. 1 písm. k) uvádí, 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.

[30] Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany je pak podstatné, zda má být dobrá víra u přihlašovatele presumována či nikoliv. Ve zmiňovaném rozsudku č. j. 1 As 3/2008 – 195 k tomu Nejvyšší správní soud uvedl, že žalovaný není oprávněn bez dalšího předpokládat dobrou víru přihlašovatelů ochranných známek, neboť § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách stanoví povinnost žalovaného nezapsat ochrannou známku, jejíž přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře. Při zkoumání dobré víry přihlašovatele je však 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). Pokud ale jiná osoba vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 zákona o ochranných známkách pro nedostatek dobré víry přihlašovatele, musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat. Uvedený závěr pak lze přiměřeně aplikovat i v nynější věci. Stěžovatel sice nenavrhoval prohlášení neplatnosti ochranné známky, námitky proti známce uplatnil ještě před jejím zápisem, postupem podle § 25 zákona o ochranných známkách. Také v tomto případě však je na osobě, která námitky uplatní, aby nedostatek dobré víry na straně přihlašovatele prokázala.

[31] V nyní posuzovaném případě žalovaný neshledal, že by osoba zúčastněná na řízení podala přihlášky svých ochranných známek zjevně ve zlé víře. Stěžovatel v námitkách podaných u žalovaného ve vztahu k otázce zlé víry osoby zúčastněné na řízení uvedl, že již dne 19. 9. 2007 se obrátil na uvedenou osobu s tím, že její obchodní firma porušuje práva stěžovatele k ochranným známkám „ŠKODA“ a „ŠKODOVÁK“ a požádal ji o změnu firmy (což doložil kopií předmětného dopisu). Osoba zúčastněná na řízení i přes toto upozornění podala dne 13. 2. 2008 přihlášky ochranných známek „SBD ŠKODOVÁK

PLZEŇ“. Stěžovatel dále poukázal na to, že osoba zúčastněná na řízení do roku 1989 spravovala bytové záležitosti zaměstnanců právních předchůdců stěžovatele (a musela si tak být vědoma existence časopisu Škodovák), ale již téměř 20 let nemá se stěžovatelem nic do činění.

[32] Žalovaný vzal za prokázané, že osoba zúčastněná na řízení věděla o existenci namítané známky. Konstatoval však, že nebylo prokázáno, že by podáním předmětných přihlášek došlo k poškození stěžovatele. Z dokladů předložených osobou zúčastněnou na řízení vyplynulo, že vznikla jako družstvo dne 5. 6. 1959, přičemž do obchodního rejstříku byla zapsána pod obchodní firmou „Stavební bytové družstvo zaměstnanců závodu V. I. Lenina Plzeň národní podnik“. Tato obchodní firma se postupně několikrát změnila až na současnou firmu „Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK“ (zapsanou ode dne 15. 1. 1992). Jedním z hlavních cílů osoby zúčastněné na řízení bylo zajistit výstavbu bytů pro zaměstnance právního předchůdce stěžovatele, se kterým tak byl od okamžiku svého vzniku úzce spojen. Slovní prvek „ŠKODOVÁK“ je přítomen ve znění obchodní firmy osoby zúčastněné na řízení již ode dne 15. 1. 1992, a tak je dle žalovaného pochopitelná a oprávněná snaha o zápis označení, které pod tuto dobu užívá. Spotřebitelé obě označení po této době spolehlivě odliší, zvláště když jsou svými produkty zaměřena na zcela jiné odvětví průmyslu či poskytování služeb. Navíc ze slovníku spisovné češtiny vyplývá, že se jednalo o běžně užívaný výraz pro zaměstnance právního předchůdce stěžovatele. Tito zaměstnanci tvořili převážnou část spotřebitelů, k nimž směřovala činnost osoby zúčastněné na řízení.

[33] Městský soud uvedenou argumentaci aproboval (viz body [6] a [7] výše). Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že zlá víra přihlašovatele je právní skutečností, kterou nelze zhojit plynutím času (argumentace 15letým užíváním označení „ŠKODOVÁK“ v obchodní firmě osoby zúčastněné na řízení je tak chybná), dále že nebyly předloženy žádné doklady svědčící o tvrzení, podle něž by veřejnost byla schopna výrobky a služby stěžovatele a osoby zúčastněné na řízení odlišit, a konečně že újma stěžovatele se projevuje rozměňňováním jeho ochranných známek „ŠKODOVÁK“ a „ŠKODA“ (blíže viz body [8] až [10] výše).

[34] Také tyto kasační námitky shledal Nejvyšší správní soud nedůvodnými. Jak je patrné z výše podaného výkladu k § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, předmětný námitkový důvod slouží k zamezení zápisu (případně zneplatnění) tzv. „spekulativní“ známky, popřípadě hodlá-li přihlašovatel zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení. V posuzovaném případě je nepochybné, že se nejednalo o žádný spekulativní zápis ochranné známky, jehož účelem by bylo například dosažení zisku ze známkové transakce. V úvahu tak přichází pouze možné zneužití již získané rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Důkazní břemeno stran závěru, že tomu tak je, ovšem tížilo stěžovatele, který ale předložil ve vztahu k dané námitce jediný doklad, a to kopii dopisu z 19. 9. 2007, kterým žádal osobu zúčastněnou na řízení o změnu její obchodní firmy. Stěžovatel v námitkovém řízení pouze obecně tvrdil, že by mohlo docházet ke klamání spotřebitelů co do původu služeb nabízených pod napadenou přihlášku (tj. že by se spotřebitelé mohli domnívat, že jim je poskytuje subjekt, který je nějak organizačně či ekonomicky propojený se stěžovatelem). Uvedená tvrzení však nijak nedoložil. Stěžovatel tak nijak neprokázal (a koneckonců ani plausibilně

netvrdil), že by přihlášením předmětné ochranné známky byla způsobena nějaká újma na jeho straně a vyvstala nějaká nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele dané známky.

[35] Legitimním důvodem, pro který osoba zúčastněná na řízení používá od roku 1992 jako součást své obchodní firmy slovo „ŠKODOVÁK“, je, že v minulosti byla s právními předchůdci stěžovatele úzce spjata a že „škodováci“ představovali velkou část spotřebitelů, k nimž směřovala svou činnost. Z tvrzení stěžovatele neplyne, že by osoba zúčastněná na řízení například užívala dané označení proti vůli jeho právních předchůdců, a tak není zřejmé, z čeho dovozuje, že jej nikdy v minulosti neužívala v dobré víře. Snahu o zápis označení, které po tak dlouhou dobu nerušeně užívala, hodnotí Nejvyšší správní soud (ve shodě s žalovaným a s městským soudem) jako oprávněnou. Přesvědčivě nevyznívá ani argumentace stěžovatele, podle níž mu takto osoba zúčastněná na řízení působí újmu, která se projevuje rozměňováním jeho ochranné známky „ŠKODOVÁK“. Uvedená ochranná známka stěžovatele a zapisovaná známka osoby zúčastněné na řízení chrání zcela odlišné výrobky a služby, přičemž stěžovateli se nepodařilo prokázat, že by jeho ochranná známka „ŠKODOVÁK“ byla ochrannou známkou s dobrým jménem. Kasačnímu soudu tak není zřejmé, jak by mohlo docházet ke zneužití rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky stěžovatele. Jestliže stěžovatel v kasační stížnosti dále namítá, že je rozměňována rovněž jeho ochranná známka „ŠKODA“, pak je nutné uvést, že nic takového v námitkovém řízení netvrdil. Ochrany se domáhal ve vztahu ke své ochranné známce „ŠKODOVÁK“ a z tohoto hlediska hodnotil jeho námitky žalovaný. Námitku, že je rozměňována jeho ochranná známka „ŠKODA“, proto nemůže uplatňovat v následném soudním řízení.

V. Závěr a náklady řízení

[36] Nejvyšší správní soud tedy shledal všechny námitky uplatněné stěžovatelem nedůvodnými; jelikož v řízení nevyšly najevo ani žádné vady, k nimž musí kasační soud přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).

[37] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměl úspěch, žalovanému správnímu orgánu, kterému by jinak jakožto úspěšnému účastníku řízení právo na náhradu nákladů řízení příslušelo, náklady řízení nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2014

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu