



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: **MPM-QUALITY v. o. s.**, se sídlem Příborská 1473, Frýdek-Místek, zastoupená JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Jaselská 202/19, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **ELTON hodinářská, a.s.**, se sídlem Náchodská 2105, Nové Město nad Metují, zastoupená JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Dukelská třída 15/16, Hradec Králové, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 10. 2014, č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2018, č. j. 9 A 374/2014 – 314,

t a k t o :

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2018, č. j. 9 A 374/2014 - 314 **se zrušuje.**
- II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 10. 2014, č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV, a rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2014 č. j. O-53821/626/2006/ÚPV **se zrušují** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- III. Žalovaný **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o žalobě ani o kasační stížnosti.
- IV. Žalovaný **j e p o v i n e n** uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení o žalobě ve výši **17 580,50 Kč**, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce JUDr. Milana Kyjovského, advokáta.

- V. Žalovaný je **povinen** uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši **17 342 Kč**, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce JUDr. Milana Kyjovského, advokáta.
- VI. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o žalobě ani o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Žalobkyně je jakožto právní nástupce koncernového podniku Chronotechna vlastníkem slovní grafické ochranné známky č. 165917, zapsané ke dni 24. 4. 1985 pro třídy výrobků a služeb č. 9 a 14 (hodiny, hodinky, časoměrné přístroje, budíky mechanické, budíky Quartz, hodiny Quartz, spínací hodiny Quartz, minutky, modelářské časovače, kontrolní pokladny) ve znění a grafické úpravě:

PRIM

(dále jen „napadená ochranná známka“).

[2] Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „OZNR“) se v řízení před žalovaným svým návrhem ze dne 2. 1. 2006 domáhala prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, jelikož byla zapsána v rozporu se zákony platnými v době zápisu ochranné známky do rejstříku a porušuje práva k autorskému dílu. Osoba zúčastněná na řízení tvrdila, že je přímým právním nástupcem společnosti ELTON národní podnik, v rámci něhož byla ochranná známka vytvořena bývalým zaměstnancem J. Ž., přičemž tento podnik ochrannou známku užíval jako autorské dílo.

[3] Rozhodnutím předsedy žalovaného označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) byl zamítnut rozklad žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2014, č. j. O-53821/626/2006/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), jímž byla napadená ochranná známka

- ve výroku I. prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“), ve spojení s § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (dále jen „zákon č. 8/1952 Sb.“), tedy pro klamavost [písm. b)] a rozpor s obecným zájmem či mezinárodní úmluvou nebo zvyklostí [písm. c)], a
- ve výroku II. prohlášena za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., tedy z důvodu dotčení autorských práv.

[4] O návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou žalovaný rozhodoval znovu poté, co jeho první rozhodnutí ze dne 12. 2. 2007, jímž návrh žalobkyně zamítl, předseda žalovaného svým rozhodnutím ze dne 8. 11. 2013 zrušil, jelikož žalovaný

pokračování

zápisnou způsobilost ochranné známky neposoudil v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku.

II. Řízení před krajským soudem

[5] Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem (dále jen „krajský soud“ a „napadený rozsudek“) žalobu žalobkyně zamítl. Po zevrubné rekapitulaci prvostupňového rozhodnutí a napadeného rozhodnutí krajský soud v bodech 80 - 82 napadeného rozsudku konstatoval, že předmětem řízení vedeného žalovaným byl návrh osoby zúčastněné na řízení na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou pro absolutní zápisnou nezpůsobilost podle § 2 zákona č. 8/1952 Sb. (který odpovídá § 4 zákona č. 441/2003 Sb.) ve spojení s § 52 odst. 1 a § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Jelikož však žalovaný pro to shledal v návrhu oporu, posuzoval jej i ve smyslu § 7 odst. 1 písm. i) ve spojení s § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., tj. z pohledu relativní zápisné nezpůsobilosti.

[6] Krajský soud uvedl, že absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 2 zákona č. 8/1952 Sb. a obdobně podle § 4 zákona č. 441/2003 Sb. automaticky vylučují označení ze zápisu do rejstříku ochranných známek bez ohledu na skutečnost, zda k přihlašovanému označení existují i jiná práva třetích osob plynoucí ze starší ochranné známky pro stejné výrobky či služby. Tomu odpovídá i § 1 zákona č. 8/1952 Sb., podle kterého mohly podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou, aby je mohly odlišit od jiných výrobků téhož druhu, usnadnit výběr odběratelům a projevit navenek odpovědnost za jejich jakost. Obdobně podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb. ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Na rozdíl od absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti se relativní důvody podle krajského soudu vztahují k přihlašovanému označení a lze je nalézt i v průběhu užívání ochranné známky (viz bod 83 napadeného rozsudku).

[7] Podle krajského soudu žalovaný shledal v případě napadené ochranné známky jak absolutní, tak relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, a proto rozhodl dvěma výroky napadeného rozhodnutí. Avšak pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou postačoval výrok I. opírající se o § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 8/1952 Sb., tedy klamavost [písm. b)] a rozpor s obecným zájmem či mezinárodní úmluvou nebo zvyklostí [písm. c)], tj. v obou případech důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti.

[8] Krajský soud konstatoval, že žalovaný nepřekročil své oprávnění, jestliže z moci úřední posuzoval neplatnost napadené ochranné známky nad rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení i z hlediska klamavosti podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. Pro absolutní zápisnou nezpůsobilost napadené ochranné známky by postačoval i jen rozpor s § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., jemuž odpovídá § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb., tedy rozpor s jiným právním předpisem nebo závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, což osoba zúčastněná na řízení ve svém návrhu

namítala. Posouzení věci žalovaným nad rámec těchto námitek nemohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí (body 83 a 84 napadeného rozsudku).

[9] Krajský soud dále posoudil, zda právní kvalifikaci žalovaného, tj. rozporu zápisu napadené ochranné známky s obecným zájmem anebo mezinárodní úmluvou [§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. a obdobně § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb.], která podle krajského soudu sama o sobě postačuje k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, odpovídá zjištěný skutkový stav ohledně povahy označení (bod 85 napadeného rozsudku).

[10] Krajský soud poukázal na to, že z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011-275, vyplývá, že označení „PRIM“ je autorským dílem ve smyslu zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon č. 35/1965 Sb.“). Tímto závěrem jsou správní orgány vázány. Neměly však bagatelizovat námitky žalobkyně tvrdící, že autorem grafického označení PRIM je J. R., externí výtvarník. Podle krajského soudu však nelze z prokázaných okolností zápisu napadené ochranné známky dovodit, že by k přihlášení předmětného označení došlo v souladu se smyslem známkoprávní ochrany podle § 2 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 1 zákona č. 8/1952 Sb. Krajský soud shrnul, že označení bylo vytvořeno v podnikové formě PN01 materiálně pro užití na výrobcích ELTON a jejich odlišení od výrobků podniku Chronotechna. Jen z formálního hlediska bylo označení přihlášeno ke známkoprávní ochraně podnikem Chronotechna, což žalobkyně nikdy nezpochybnila. Krajský soud proto považuje za dostatečně prokázané, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu s obecným zájmem, jenž spočívá v tom, že známkoprávní ochrana má sloužit k účelu užití označení ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami, které označuje. Ochranná známka musí splňovat obsahovou závislost známky na subjektu, pro nějž má být vytvořena (body 87 až 91 napadeného rozsudku).

[11] Výsledky dokazování odráží nesoulad mezi formálním postupem podniku Chronotechna a záměrem národního podniku ELTON označení užívat. Z tohoto nesouladu vyvěrá i otázka, zda národní podnik Chronotechna přihlásil označení „PRIM“ jako ochrannou známku se souhlasem jejího autora ve smyslu zákona č. 35/1965 Sb. I kdyby bylo autorství J. R. potvrzeno, v řízení nebylo prokázáno, že s užitím díla, jakož i k zápisu ochranné známky pro podnik Chronotechna dal autor (ať už jím byl kdokoli) svůj souhlas. Napadená ochranná známka nemohla být podnikem Chronotechna přihlášena se souhlasem autora (druhá polovina bodu 91 a bod 92 napadeného rozsudku).

[12] Krajský soud tedy spatřuje rozpor zápisu ochranné známky s § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. v tom, že její zápis odporoval **obecnému zájmu** vyplývajícímu z účelu známkoprávní ochrany pro **odlišení výrobků**, a dále v tom, že přihláška byla podána v rozporu se **závazkem ochrany autorského díla** podle vyhlášky č. 133/1980 Sb. ministra zahraničních věcí ze dne 8. července 1980 o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (dále jen „Bernská úmluva“), resp. autorského zákona č. 35/1965 Sb., jelikož nebylo prokázáno, že by kromě národního

pokračování

podniku ELTON mohl jakýkoliv jiný subjekt užívat označení „PRIM“, které je autorským dílem, a to i podáním přihlášky ochranné známky. Podle krajského soudu není relevantní zjištění, kdo konkrétně byl autorem předmětného označení (body 93 a 94 napadeného rozsudku).

[13] Nedůvodnými shledal krajský soud i žalobní námitky o nedostatku aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky. Jelikož národní podnik ELTON od roku 1969 označení fakticky užíval (avšak nikoliv jako vlastník ochranné známky), návrh podal jakožto třetí osoba podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., která označení užívá, přičemž zápisem ochranné známky je toto užívání dotčeno (bod 95 a první polovina bodu 96 napadeného rozsudku).

[14] Na posouzení nemá vliv, že spor o zápis ochranné známky vznikl až po určité době a řízení trvalo několik let. Zákon o ochranných známkách nestanoví žádná omezení a § 12 zákona č. 441/2003 Sb. se v tomto případě neuplatní, jelikož osoba zúčastněná na řízení označení užívala a žalovaný nikoliv nesprávně posuzoval i existenci dalších překážek zápisu spočívajících v klamavosti či podání přihlášky v nedobré víře podle § 2 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 8/1952 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a m) zákona č. 441/2003 Sb. (druhá polovina bodu 96 napadeného rozsudku).

[15] Podle krajského soudu ve smyslu nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 137/2003 nelze nahlížet na situaci tak, jak by bývala byla hodnocena v době přihlášky v roce 1985, tedy prizmatem poplatným tehdejší době.

[16] Krajský soud s odkazem na řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 179/2013 a odůvodnění správních orgánů vzal právní posloupnost a právní nástupnictví osoby zúčastněné na řízení za dostatečně prokázané. Nesporná je i existence a obsah podnikové normy PN01 (body 97, 98 a 99 napadeného rozsudku).

[17] Práva žalobkyně ve správním řízení nebyla porušena. Příčinou dlouhodobého vedení sporu bylo řešení řady otázek, které se rozšiřovaly i z podnětu žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení. Délka trvání zápisu ochranné známky do doby, než byla napadena návrhem na prohlášení neplatnosti, nekonvaliduje neplatný zápis ochranné známky. V případě zápisu ochranné známky si přihlašovatel musí být vědom toho, že známkoprávní ochrana je poskytována pouze za splnění podmínek stanovených zákonem a to lze v budoucnu návrhem na neplatnost zápisu napadnout. Bylo předvídatelné, že dlouhodobý faktický uživatel označení může zápis ochranné známky napadnout pro její neplatnost (body 100, 101 a 102 napadeného rozsudku).

III. Obsah kasační stížnosti

[18] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost, kterou opírá o důvody dle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), tj. namítá nesprávné právní posouzení, vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl

porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost a nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

III. A Neprovedené důkazy

[19] Podle stěžovatelky krajský soud nesprávně vyhodnotil některé jí předkládané důkazy, přičemž další důkazy zcela opomněl. Jedná se zejména o důkazy o autorství J. R., které zásadním způsobem zpochybňují tvrzené autorství J. Ž. Krajský soud tak podle stěžovatelky postupoval v rozporu s §§ 52 a 77 s. ř. s., což odporuje i judikatuře Nejvyššího správního soudu, podle které, pokud krajský soud rozhodne o neprovedení některých důkazů, nezbavuje ho to povinnosti tento svůj postup odůvodnit. Krajský soud je podle § 77 s. ř. s. oprávněn dokazováním upřesnit, jaký byl skutkový stav, zároveň je ale v plné jurisdikci oprávněn na základě dalších důkazů zjistit nový skutkový stav jako podklad pro rozhodnutí ve věci.

III. B Rozpornost

[20] Stěžovatelka dále namítá, že bod 99 napadeného rozsudku je zcela rozporný se zbytkem jeho odůvodnění. V tomto bodě krajský soud dle stěžovatelky uvádí, že žalovaný náležitě odůvodnil právní nástupnictví a aktivní legitimaci osoby zúčastněné na řízení k návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, zatímco na jiném místě tvrdí, že otázka, kdo byl autorem grafického označení ochranné známky, není relevantní. Jestliže je podle stěžovatelky zpochybněno autorství J. Ž., je podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., zpochybněna i aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení.

III. C Soulad přihlášky se zákonem

[21] Stěžovatelka dále nesouhlasí s právním posouzením v napadeném rozsudku krajského soudu, že napadená ochranná známka nebyla přihlášena v souladu s § 2 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 1 zákona č. 8/1952 Sb.

[22] Krajský soud nesprávně považuje přihlášku napadené ochranné známky (podanou podnikem Chronotechna) za pouze formální akt hospodářského řízení, který je v rozporu s obecným zájmem na tom, aby známkoprávní ochrana sloužila k účelu užití označení ve spojení s konkrétními výrobky či službami, které má označovat. Podle krajského soudu musí ochranná známka splňovat obsahovou závislost na subjektu, pro který má být vytvořena. Podle stěžovatelky bylo však podání předmětné přihlášky původním přihlašovatelem Chronotechna koncernový podnik zcela v souladu se zákonem.

[23] Krajský soud na základě listinných důkazů dovodil, že ochranné označení bylo vytvořeno podle podnikové normy PN01 pro odlišení výrobků národního podniku ELTON od výrobků podniku Chronotechna. Z toho vyvodil, že označení bylo materiálně určeno pro užívání na výrobcích a zboží podniku ELTON. Stěžovatelka namítá, že tento

pokračování

závěr je v rozporu s provedeným dokazováním. Označení totiž nebylo vytvořeno podle podnikové normy PN01, jelikož přímo tato norma obsahuje poznámku, že pro sestavení normy byl použit nápis „*graficky zpracovaný externím výtvarníkem*“. Označení „PRIM“ v podobě napadené ochranné známky vzniklo dříve a jeho autorem je J. R.

[24] Důkaz č. 54, z něhož krajský soud dovozuje, že označení bylo vytvořeno podle podnikové normy PN01, a bylo tedy určeno pro užívání na výrobcích národního podniku ELTON, podle stěžovatelky nesouvisí s aktem podání přihlášky napadené ochranné známky, jelikož je datován ke dni 12. 10. 1984, tedy až po dni podání této přihlášky.

[25] Stěžovatelka namítá, že soulad přihlášky napadené ochranné známky se zákonem vyplývá z důkazů č. 59 a č. 62. Z důkazu č. 59 (dopis koncernu TESLA ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ze dne 12. 3. 1984 adresovaný koncernovému podniku ELTON) vyplývá, že ELTON se má s koncernovým podnikem Chronotechna dohodnout na typu známky, o níž bude uzavřena smlouva. Předpokladem tedy bylo, že ELTON bude užívat označení v provedení podnikové normy PN01 a registraci napadené ochranné známky provede Chronotechna.

[26] Mimoto důkaz č. 62 (dopis koncernového podniku ELTON ze dne 12. 4. 1984 adresovaný koncernovému podniku Chronotechna) svědčí o tom, že ELTON výslovně *žádal* Chronotechnu o podání přihlášky předmětného označení jako ochranné známky, jelikož toto řešení bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější. Krajský soud z těchto podkladů pouze dovedl údajný nesoulad mezi formálním postupem podniku Chronotechna a záměrem národního podniku ELTON napadenou ochrannou známkou užívat. Stěžovatelka navíc upozorňuje, že ELTON tou dobou (1984) nebyl národním podnikem, ale podnikem koncernovým.

[27] Podle stěžovatelky z § 1 zákona č. 8/1952 Sb. neplyne, že by zákon předpokládal opatřování výrobků pouze ochrannou známkou, která je ve vlastnictví předmětného podniku. Zákon nevyklučoval opatřování výrobků ochrannou známkou například na základě uzavřené licenční smlouvy. Jednalo se o běžný postup, který dokládá i důkaz č. 54 - příkaz ředitele ze dne 12. 10. 1984 k uzavření licenční smlouvy na užívání napadené ochranné známky podnikem ELTON. Užívání ochranné známky na základě řádně uzavřené licenční smlouvy je nutno z hlediska dnešních předpisů i předpisů platných v době zápisu přihlášky hodnotit jako zcela v souladu se zákonem.

[28] V této souvislosti stěžovatelka odkazuje i na dopis Odvětvového střediska pro průmyslově právní ochranu ze dne 23. 3. 1984 (důkaz č. 61) adresovaný podniku ELTON, v němž byl ELTON informován, že by bylo ze známkoprávního hlediska vhodnější, aby ELTON na náramkových hodinkách užíval kombinovanou známku PRIM č. 152529 (tzv. „bochníkového“ tvaru) v podobě:



Nikoliv tedy v provedení podnikové normy PN01, jež je předmětem tohoto řízení. Podniku ELTON bylo doporučeno dále jednat s podnikem Chronotechna. I přesto podnik

ELTON výslovně v dopise ze dne 12. 4. 1984 *požádal* podnik Chronotechna o podání přihlášky napadené ochranné známky.

[29] Podle stěžovatelky tak postup koncernu TESLA – ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY i postup podniku Chronotechna a navazující opatření, jejichž výsledkem bylo podání přihlášky napadené ochranné známky, byly v souladu se zákonem. Z provedeného dokazování vyplývá, že se koncernový podnik ELTON i koncernový podnik Chronotechna jednání o užívání označení zúčastnily, a proto se nejedná o postup „znárodnění“. Podnik ELTON dokonce odmítl jiný jemu doporučený postup a žádal podnik Chronotechna o registraci známky. Žádný z důkazů naopak nenaznačuje, že by ELTON jakýmkoliv způsobem upozorňoval, že se v případě předmětného provedení označení registrovaného jako napadená ochranná známka jednalo o autorské dílo.

[30] Stěžovatelka zastává stanovisko, že zápisnou způsobilost známky je třeba hodnotit podle kritérií platných v době podání přihlášky. Vznik vztahů z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. a nároky z nich vzešlé se podle stěžovatelky posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Koncernový podnik ELTON přihlášku napadené ochranné známky nepodal, aby takový postup nebyl v rozporu s čl. 11 odst. 3 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., podle kterého se veškerá hospodářská činnost státních i jiných socialistických hospodářských organizací měla rozvíjet ve vzájemném souladu a byla řízena podle zásad demokratického centralismu.

[31] Koncernový podnik Chronotechna byl přitom vlastníkem i dalších dvou starších ochranných známek „PRIM“. Stěžovatelka dále upozornila na skutečnost, že přihláška k napadené ochranné známce byla podána pro širší rozsah výrobků ve třídách 9 a 14, tj. i pro jiné hodinářské výrobky než náramkové hodinky, pro které označení užíval podnik ELTON. Z toho vyplývá logika registrace napadené ochranné známky na podnik Chronotechna a její užívání na základě poskytnuté licence podnikem ELTON, vyrábějícím výlučně náramkové hodinky. Stěžovatelka odkázala i na právní úpravu v hospodářském zákoníku, podle něhož závazky mezi koncernovými podniky vznikaly rovněž z opatření generálního ředitele koncernu. Koncernovému podniku Chronotechna bylo uloženo registrovat slovně grafické označení PRIM jako napadenou ochrannou známku a uzavřít s koncernovým podnikem ELTON licenční smlouvu.

III. D Strpění nastoleného právního stavu

[32] Stěžovatelka dále namítá, že podnik ELTON vedle podnikové normy PN01 stejného dne, 23. 9. 1969, vydal i podnikovou normu PN 02, která obsahovala grafické provedení slova „ELTON“, jež se podobá spornému označení a které pro něj údajně vytvořil J. Ž. Ohledně tohoto označení však podnik ELTON podal přihlášku ochranné známky již v roce 1969 a ta je do dnešního dne zapsána pod č. 159535. Jde proto k tíži podniku ELTON, že přihlášku označení „PRIM“ v provedení podnikové normy PN01 nepodal sám již v roce 1969 či kdykoliv později.

[33] Obdobně jde podle stěžovatelky k tíži podniku ELTON, že před podáním přihlášky napadené ochranné známky, tj. po dobu patnácti let od vzniku podnikové

pokračování

normy PN01, svá autorská práva nebránil ani navenek neprezentoval. Neuvědomil o něm ve vyjednávání ani podnik Chronotechna, ani koncern TESLA – ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY. Jestliže koncernový podnik ELTON navíc výslovně žádal o registraci označení jako ochranné známky koncernový podnik Chronotechna, musel si být vědom, že mu žádná práva k ochranné známce „PRIM“ nenáleží.

[34] Ve vztahu k tehdy platnému zákonu č. 8/1952 Sb. stěžovatelka namítá, že § 6 upravoval tzv. právo držitele nezapsané značky. Právo vlastníka známky proto nepůsobilo proti tomu, kdo v době přihlášky ochranné známky již používal stejnou či zaměnitelnou značku pro výrobek téhož druhu, jestliže tato značka byla v hospodářském odvětví příznačnou pro výrobek jeho podniku.

[35] Podle § 12 zákona č. 8/1952 Sb. se podle stěžovatelky držitel nezapsané značky mohl domáhat výmazu ochranné známky, jestliže byla stejná jako jeho značka nebo s ní zaměnitelná a jestliže od jejího zápisu neuplynuly tři roky. Podnik ELTON tento návrh neuplatnil. Nedbal tak ochrany svých práv, což jde k jeho tíži.

[36] Stěžovatelka dále poukazuje na to, že § 12 zákona č. 441/2003 Sb. výslovně limituje možnost vlastníka starší ochranné známky či uživatele staršího označení podle § 7 odst. 1 písm. g) tohoto zákona požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou podle § 32 téhož zákona, popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže tato osoba strpěla užívání známky po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděla, ledaže by přihláška nebyla v dobré víře.

[37] Pokud podle krajského soudu má být důvodem prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky skutečnost, že navrhovatel (zde OZNŘ) označení užívá či jej jeho právní předchůdce užíval před zápisem ochranné známky, uplatní se podle stěžovatelky omezení zakotvené v § 12 zákona č. 441/2003 Sb. Krajský soud věc nesprávně posoudil, jestliže toto ustanovení neaplikoval.

[38] Tehdejší státní zřízení nebylo podle stěžovatelky důvodem, pro který podnik ELTON nepřihlásil ochrannou známku. Podnik ELTON si byl nepochybně vědom, že mu žádná práva k napadené ochranné známce nesvědčí.

III. E Souhlas autora díla s přihlášením díla jako ochranné známky

[39] Stěžovatelka dále brojí proti závěru krajského soudu, že kvůli nedoložení souhlasu autora se zápisem označení jako ochranné známky zápis známky podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. odporuje obecnému zájmu vyplývajícímu z účelu známkoprávní ochrany pro odlišení výrobků a jejich původce a dále odporuje závazkům k ochraně autorského díla, jež plynou z Bernské úmluvy.

[40] Stěžovatelka nesouhlasí se závěrem krajského soudu, že otázka autorství předmětného označení „PRIM“ není pro řešení sporu relevantní, kvůli čemuž považoval důkazy předložené stěžovatelkou za nadbytečné. Jelikož napadená ochranná známka byla za neplatnou prohlášena i z důvodů podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., je

podle stěžovatelky nutno se vypořádat s otázkou aktivní legitimace k podání návrhu na prohlášení neplatnosti. Podle tohoto ustanovení je návrh na prohlášení neplatnosti oprávněna podat pouze osoba, které náleží práva k autorskému dílu, jestliže mohou být užíváním přihlášeného označení dotčena. Stěžovatelka proto trvá na tom, že otázka autorství označení „PRIM“ je stěžejní.

[41] Stěžovatelka dále nesouhlasí s tím, že nebylo nikterak prokázáno, že by podnik Chronotechna přihlásil napadenou ochrannou známku se souhlasem jejího autora, ať už jejím autorem byl kdokoli (J. R. či J. Ž.). Krajský soud podle stěžovatelky neuvádí, na základě jakého konkrétního předpisu byl podnik Chronotechna v době podání přihlášky napadené ochranné známky v roce 1984 povinen předložit souhlas autora díla společně s přihláškou ochranné známky. Tato krajským soudem tvrzená povinnost nemá oporu v zákoně účinném ani v době podání přihlášky, ani nyní. Právní úprava pouze osobě, již náleží práva k autorskému dílu, umožňuje podat proti zápisu přihlašovaného označení námitky, popř. podat návrh na prohlášení neplatnosti zapsané známky. Doložení souhlasu autora se však při podání přihlášky nevyžaduje. To je nutné až v případě, že je ochranná známka napadena.

[42] Stěžovatelka dále uvádí, že autor napadeného označení J. R. proti zápisu ochranné známky nevznnesl námitky ani nepodal návrh na výmaz či prohlášení její neplatnosti. Se zápisem napadené ochranné známky proto souhlasil konkludentně. Žalovanému bylo doloženo prohlášení dědiců autorských práv po J. R., v němž stojí, že nesouhlasí, aby napadená ochranná známka byla prohlášena za neplatnou.

[43] Za nesprávné ale považuje stěžovatelka posouzení krajského soudu i v případě, že by autorem označení PRIM byl J. Ž., jelikož, jak osoba zúčastněná na řízení sama argumentuje, grafické označení PRIM je autorským dílem vytvořeným bývalým zaměstnancem podniku ELTON. Podle stěžovatelky se proto jedná o tzv. zaměstnanecké autorské dílo. Podle § 17 odst. 1 autorského zákona č. 35/1965 Sb. zaměstnavatel může užívat k plnění úkolů náležících do předmětu jeho činnosti díla vědeckého nebo uměleckého vytvořeného jeho pracovníkem ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru bez dalšího autorova svolení. Podle § 106 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. se právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich vzniklé řídí dosavadními předpisy. Souhlas J. Ž. tedy vůbec nebyl nutný a koncernový podnik ELTON mohl dílo užívat bez dalšího. Z dopisu koncernového podniku ELTON ze dne 12. 4. 1984 adresovaného koncernovému podniku Chronotechna, v němž ELTON výslovně žádá Chronotechnu o podání přihlášky napadené ochranné známky, tedy vyplývá jednoznačný souhlas podniku ELTON, tj. zaměstnavatele J. Ž., který byl oprávněn užívat dílo bez dalšího, s přihlášením díla ke známkoprávní ochraně. Podle stěžovatelky byl tímto projeven výslovný a jasný souhlas se zápisem označení „PRIM“ jako ochranné známky.

III. F Další námitky

[44] Stěžovatelka dále poukazuje na § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož, je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu

pokračování

v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Z § 52 odst. 8 zákona č. 441/2003 Sb. podle stěžovatelky vyplývá, že vznik vztahů z ochranných známek i nároky z nich vzniklé se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. V době přihlášky bylo obecně odlišné pojetí trhu, přičemž vlastnická práva vykonával stát a podnikové zájmy nebyly nadřazeny celospolečenským zájmům. Napadená ochranná známka byla zapsána v souladu se zákonem na základě vyjednávání účastníků.

[45] Ve své kasační stížnosti stěžovatelka dále poukazuje na soudní řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, v němž se soud zabývá otázkou autorství k dílu, kde uvádí další skutková zjištění, která vyšla najevo.

[46] Odkaz krajského soudu na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 137/2003 považuje stěžovatelka za nepřipadný, jelikož nález se týká vyvlastnění nemovitostí a nikterak neřeší problematiku ochranných známek či jiných průmyslových práv. Právní názor Ústavního soudu lze vztáhnout pouze na skutkově a právně obdobné případy. Zákon č. 441/2003 Sb. časovou působnost právních norem výslovně řeší.

IV. Vyjádření žalovaného

[47] Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se on i krajský soud dostatečně vypořádali s předloženými důkazy o autorství označení, resp. odůvodnili, proč je lze považovat za nadbytečné.

[48] Ztotožňuje se s krajským soudem, že pokud bylo autorské dílo vytvořeno z důvodu nutnosti identifikovat výrobky určitého producenta, má pouze tento producent faktický souhlas k takovému užívání, potažmo i k přihlášení označení jako ochranné známky. Souhlas dědiců není relevantní, jelikož autor díla svůj souhlas vyjádřil konkludentně tím, že vznikla podniková norma PN01 a sloužila k označení výrobků podniku ELTON.

[49] Prostřednictvím specifických právních prostředků je třeba odstranit protiprávní stav, který žalovaný nesmí tolerovat, byť trval i delší dobu.

[50] Žalovaný dále cituje napadený rozsudek s poukazem, že krajský soud netvrdí, že by byla stěžovatelka povinna prokazovat, že jí svědčí souhlas autora. Nejedná se o spor o autorské právo, ale právo známkové. Souhlasy dědiců J. R. nejsou relevantní. Stejně tak žalovaný nemohl rozhodovat o určení autorství označení „PRIM“. Odkazovaný nález Ústavního soudu Pl. ÚS 137/2003 je přílehlavý, jelikož pojednává o potřebě vykládat a aplikovat právní normy dřívějšího režimu obsahově podle materiálního smyslu a dbát přitom ochrany základních práv a svobod.

[51] Podle § 2 odst. 2 zákona č. 8/1952 Sb. nemůže být ochrannou známkou taková značka, jejíž používání by odporovalo obecnému zájmu nebo mezinárodní úmluvě nebo zvyklosti. Užívání označení „PRIM“ v podobě podnikové normy PN01 bez svolení autora odporovalo tehdy platnému autorskému zákonu č. 35/1965 Sb. Zápis tohoto označení podle žalovaného odporoval i obecnému zájmu, neboť k obecnému zájmu tehdejší

společnosti nenáležela ochrana porušování právních norem. Zákon č. 8/1952 Sb. neznal žádné soukromoprávní důvody pro námitky proti zápisu ochranné známky. Jeho dikci žalovaný respektoval a nikterak nerozšířil důvody pro prohlášení neplatnosti. Zákon nedefinuje, co se rozumí obecným zájmem a mezinárodní smlouvou. Tehdejší Československo bylo vázáno Bernskou úmluvou od 11. 4. 1980, rozsah ochrany a právní prostředky k uplatnění práv určoval i autorský zákon č. 35/1965 Sb. Dotčené označení bylo rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 10/2011 - 275 uznáno za autorské dílo podle § 2 odst. 1 autorského zákona č. 35/1965 Sb. Ze zjištěných skutečností je zřejmé, že vlastníkem ochranné známky, jejímž předmětem je označení shodné s autorským dílem, je osoba odlišná od osoby zúčastněné na řízení, aniž by k užívání předmětného označení měla souhlas od jeho autora. Zapsaná známka byla v rozporu s § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., jelikož nebyla respektována Bernská úmluva. Napadené rozhodnutí žalovaného se přitom opírá navíc o rozpor účelu vytvoření díla a jeho zápisu jako ochranné známky.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

[52] Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že krajský soud se tvrzeními i důkazními návrhy stěžovatelky zabýval.

[53] Autorství označení „PRIM“ je nepodstatné, jelikož osoba zúčastněná na řízení vykonává jakožto právní nástupce národního podniku ELTON práva k tomuto autorskému dílu. Rozhodující je, že označení „PRIM“ bylo vytvořeno pro národní podnik ELTON.

[54] Osoba zúčastněná na řízení poukázala na rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 7. 9. 2018 ve věci R 1159/2017-4, který dospěl k témuž závěru. V řízení v tomto případě nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že J. R. je autorem loga „PRIM“. Obdobnými námitkami stěžovatelky a společnosti EUTECH a.s. se Nejvyšší správní soud zabýval již v rozsudcích ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011- 275, a ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 As 258/2017 - 182. Nejvyšší správní soud řešil otázku, zda je označení „PRIM“ autorským dílem, nezabýval se však otázkou, kdo je jeho autorem.

[55] Stěžovatelka zcela účelově obrátila svou argumentaci a oproti předchozím řízením tvrdí, že označení je autorským dílem, jehož autorem je J. R.

[56] Označení „PRIM“ bylo vytvářeno z důvodu odlišení od výrobků podniku Chronotechna a z toho plyne, že toto označení bylo určeno pro používání právě na výrobcích národního podniku ELTON. Proto je správný závěr krajského soudu, že zápis napadené ochranné známky je v rozporu s § 2 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 1 zákona č. 8/1952 Sb.

[57] Osoba zúčastněná na řízení podrobně shrnula, jak vznikl grafický návrh označení „PRIM“, a uvedla, že autorem je J. Ž., tehdejší zaměstnanec národního podniku ELTON.

pokračování

[58] Podle osoby zúčastněné na řízení byl podnik ELTON v kontextu dobových souvislostí nucen přistoupit na to, že ochranná známka byla zapsána podnikem Chronotechna, ačkoliv uživatelem byl a měl i nadále být podnik ELTON. O donucení svědčí příkaz ředitele koncernu TESLA. Podnik ELTON byl donucen i k zaslání žádosti podniku Chronotechna o zápis ochranné známky. Stěžejní je, že přihláškou napadené ochranné známky došlo k odtržení známky od subjektu, který toto označení po dobu 15 let kontinuálně používal a vybudoval si díky tomuto označení a kvalitě svých výrobků širokou proslulost. Tento stav lze považovat za odporující zákonu. Na tom nic nemění ani faktické dopisy či příkazy generálního ředitele. Podnik ELTON nebyl povinen podnik Chronotechna jakkoliv upozorňovat, že se jedná v případě označení „PRIM“ o autorské dílo. Podnik Chronotechna to měl a mohl vědět. Krajský soud podle osoby zúčastněné na řízení správně přihlédl k dobovým souvislostem spojeným se zápisem napadené ochranné známky. Názor odborníků není při posouzení věci závazný.

[59] Osoba zúčastněná na řízení nesouhlasí s tím, že označení bylo používáno na různých výrobcích. Zápis napadené ochranné známky ze strany podniku Chronotechna nemohl podnik ELTON nikterak ovlivnit. Nemohl mít ani vliv na to, pro jaké výrobky a služby bude přihláška podána. Podstatné je, že označení PRIM bylo v tehdejší společnosti široce známé a proslulé pro náramkové hodinky vyráběné podnikem ELTON. Považuje samo o sobě za protiprávní, že přihlášku napadené ochranné známky pro náramkové hodinky podal jiný podnik než ten, který označení užíval.

[60] Ochrannou známku lze podle osoby zúčastněné na řízení prohlásit za neplatnou v některých taxativních případech bez jakéhokoliv časového limitu. Podnik ELTON nemohl v době zápisu napadené ochranné známky navrhopat její výmaz, jestliže byl přinucen souhlasit s jejím zápisem. V tomto ohledu stěžovatelka přehlíží dobový kontext. Pro zaměstnance, kteří by její výmaz navrhovali, by to znamenalo jistou persekuci. Není rozhodné, že národní podnik ELTON v roce 1969 nepodal přihlášku ochranné známky „PRIM“. Podstatné je, že pro své výrobky označení užíval a ty se staly pod tímto označením proslulými.

[61] Podle osoby zúčastněné na řízení mohl zaměstnavatel J. Ž. – podnik ELTON užívat označení „PRIM“ jakožto zaměstnanecké autorské dílo pouze k plnění vlastních úkolů (tj. označování vlastních výrobků), nebyl však oprávněn přenášet právo označení užívat na třetí subjekty, a nemohl tudíž ani platně udělit souhlas s tím, aby autorské dílo bylo zapsáno národním podnikem Chronotechna jako ochranná známka. Nebylo prokázáno, že by J. Ž. podniku Chronotechna souhlas udělil. Zápis napadené ochranné známky tedy odporoval obecnému zájmu vyplývajícímu z účelu známkoprávní ochrany a ochrany autorského díla.

[62] Osoba zúčastněná na řízení shrnula výpověď J. Ž. v řízení před Krajským soudem v Hradci Králové, na základě níž bylo podle ní s jistotou prokázáno, že autorem označení je právě on.

VI. Další vyjádření stěžovatelky a osoby zúčastněné na řízení

[63] Stěžovatelka reagovala na vyjádření žalovaného replikou ze dne 18. 3. 2019. Uvedla, že jelikož krajský soud neprovedl jí navržené důkazy, nemůže ani tvrdit, že v řízení nebylo prokázáno, že by jiný subjekt, kromě národního podniku ELTON, získal od autora souhlas k užívání označení „PRIM“. Návrh na prohlášení neplatnosti opírala osoba zúčastněná na řízení o autorství k autorskému dílu, v důsledku čehož byl zápis napadené ochranné známky v rozporu s § 2 zákona č. 8/1952 Sb. Tehdejší přihlašovatel napadené ochranné známky byl majitelem i starších ochranných známek „PRIM“, přičemž se nejednalo o nestandardní podnikovou situaci. Úřad pro patenty podniku ELTON doporučoval, aby používal starší kombinovanou známku PRIM, kterou vlastnil podnik Chronotechna. Pokud i přesto tento úřad s vědomím všech okolností ochrannou známku zaregistroval, muselo k tomu dojít zcela v souladu s tehdy platným zákonem o ochranných známkách. Neplatnost známky z důvodu popření identifikační funkce původce výrobku, o níž rozhodl právní předchůdce žalovaného, tak odporuje tomu, co lze rozumně předpokládat. Stěžovatelka dále trvá na svém stanovisku, že označení nebylo vytvořeno podnikovou normou PN01, jelikož ta neobsahuje prvotní ztvárnění díla. Předcházela jí původní reprodukční předloha zpracovaná graficky externím výtvarníkem. Žalovaný byl podle stěžovatelky přímým účastníkem jednání a konzultací o zápisu napadené ochranné známky, a z toho lze dovodit, že přihláška byla podána v souladu s tehdy účinným zákonem. Jde k tíži podniku ELTON, že o podání přihlášky napadené ochranné známky požádal jiný subjekt, ačkoliv zároveň ve stejném roce, kdy byla podniková norma PN01 vytvořena, přihlásil sám jinou ochrannou známku. Stěžovatelka upozornila na rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2019, č. j. 16 C 14/2016 - 679, v němž soud dovodil, že nebylo prokázáno, že autorem označení „PRIM“ je J. Ž., D. N. nebo J. R. Autor je neznámý.

[64] Dne 11. 6. 2019 se osoba zúčastněná na řízení svou duplikou vyjádřila k tvrzením stěžovatelky. Otázka autorství není v tomto řízení zásadní. Neplatnost napadené ochranné známky byla prohlášena i z důvodů jiných než porušení autorských práv. Je nesporné, že označení „PRIM“ bylo vytvořeno pro národní podnik ELTON k užívání na jeho výrobcích za účelem odlišení od výrobků jiných subjektů. Ačkoliv návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky byl založen na tvrzení o porušení práv k autorskému dílu, neplatnost zápisu napadené ochranné známky byla prohlášena na základě klamavosti označení a zároveň nedobré víře na straně přihlašovatele, jelikož ten neměl k označení žádná práva. Neplatnost se tedy opírá o širší výčet skutečností. Ke klamání spotřebitelů dochází dodnes, jelikož stěžovatelka označení „PRIM“ stále používá, v důsledku čehož se na osobu zúčastněnou na řízení obrací zákazníci s dotazy ohledně ochranné známky. Osoba zúčastněná na řízení dále vysvětlila, že dopis se žádostí o podání přihlášky k napadenému ochrannému označení adresovaný podniku Chronotechna je důkazem o formálním splnění úkolu, který jí byl zadán. Jednala na základě pokynu, který byl však protiprávní, proti čemuž se v době nesvobody nikdo neodvážil brojit. Národní podnik ELTON nemohl náležitě hájit své právní a ekonomické zájmy. Účelem vytvoření označení bylo odlišit národní podnik ELTON a jeho náramkové hodinky od jiných producentů. Pouze podnik ELTON měl souhlas k užití tohoto díla a udělení licence dalším subjektům. Reprodukční předloha podle osoby zúčastněné na řízení nebyla prvotním ztvárněním díla, jelikož reprodukční předloha byla tvořena fotografií, která vznikla na základě původní předlohy užití k této fotografii. Původní předlohu vytvořil J. Ž. To, že ELTON ochrannou známku nezapsal, nemůže jít k jeho tíži, jelikož zápis ochranných známek

pokračování

nebyl povinný. Návrh na prohlášení neplatnosti lze podat kdykoliv bez časového omezení. Osoba zúčastněná na řízení dále uvedla, že předmětem posouzení v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2019, č. j. 16 C 14/2016 - 679, bylo tvrzení, zda je J. R. autorem označení „PRIM“. Nebylo proto prokazováno ani zjišťováno, zda autorem byl J. Ž. Osoba zúčastněná na řízení nesouhlasí s výkladem, který stěžovatelka přdestírá ve svém vyjádření, tj. že posouzení krajského soudu znamená, že ke každé přihlášce ochranné známky by musel být dokládán souhlas autora. Ochranné známky totiž běžně nepřihlašuje jiná osoba, než pro kterou bylo předmětné obrazové zpracování vytvořeno. Pouze pokud dojde k výjimečné situaci, kdy přihlášku ochranné známky podala jiná osoba, než pro kterou bylo logo vytvořeno a pro kterou se toto logo stalo příznačné, je nepochybně namístě zkoumat, zda přihlašovatel má skutečně příslušná autorská práva k označení. Pro takové situace právní předpisy umožňují podávat námitky a podávat návrhy na prohlášení neplatnosti ochranné známky. Osoba zúčastněná na řízení dále upozornila, že v řízení u Nejvyššího správního soudu vedeném pod sp. zn. 1 As 82/2019 se na základě kasační stížnosti stěžovatelky přezkoumává rozsudek krajského soudu, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí návrhu na obnovu řízení. Osoba zúčastněná na řízení dodává, že stěžovatelka dosud nebrojila proti prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky v důsledku nedobré víry při podání přihlášky, jež spočívala v tom, že bylo všeobecně známo, že označení dlouhodobě používal podnik ELTON a přihlašovatel si byl vědom, že mu nesvědčí žádná práva k označení. Jelikož tento důvod neplatnosti nebyl stěžovatelkou napaden, obстоjí rozhodnutí žalovaného i napadený rozsudek krajského soudu s jistotou v tomto rozsahu.

[65] Stěžovatelka ve svém následujícím vyjádření ze dne 10. 7. 2019 reagovala na výše reprodukované podání osoby zúčastněné na řízení. Zopakovala přitom řadu svých argumentů a setrvala na svých tvrzeních uvedených ve svých předchozích vyjádřeních. Nad rámec toho uvedla, že podnik ELTON vždy užíval označení „PRIM“ pouze na základě udělené licence. Součástí řádného užívání známky je i možnost majitele udělit jinému subjektu licenci. Užívání ochranné známky na základě licence je a bylo běžné. Z korespondence ani jiných podkladů nevyplývá, že by podnik ELTON nemohl náležitě hájit své zájmy a práva. ELTON nerespektoval doporučení Odvětvového střediska pro průmyslově právní ochranu. Korespondence se dříve běžně posílala všem dotčeným v kopii na vědomí, to neznamená žádnou kontrolu. Argumentace spojená s nesvobodou tehdejšího režimu je účelová. K negativním důsledkům spojeným s klamáním spotřebitele podle stěžovatelky nedošlo kvůli podání přihlášky napadené ochranné známky podnikem Chronotechna, ale byly způsobeny porušením licenční smlouvy právním předchůdcem osoby zúčastněné na řízení, který umožnil dalším subjektům v rozporu s licenční smlouvou ochrannou známku užívat, nerespektoval ukončení licenčního vztahu a nerespektoval změnu vlastníka ochranné známky v roce 2001 (kdy se jím stala stěžovatelka). Nedobrá víra jakožto důvod pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou nespadá pod žádné zákonné ustanovení, o které napadené rozhodnutí i napadený rozsudek opírají své závěry.

[66] Osoba zúčastněná na řízení ve své triplice ze dne 15. 6. 2020 zopakovala argumenty ohledně autorství J. Ž. k označení „PRIM“. Na podporu svých tvrzení doložila rozsudek Okresního soudu v Bratislavě ze dne 17. 9. 2019, č. j. 31CbPv/2/2006-1234, kterým bylo rozhodnuto, že J. Ž. byl autorem díla – označení „PRIM“. Dále osoba zúčastněná na řízení

uvádí, že ke klamání spotřebitelů nedošlo až v letech 1996 - 2001 v důsledku porušení licenčních vztahů, ale již v roce 1984 v době podání přihlášky. K tvrzením o porušení licenčních vztahů nepředkládá stěžovatelka žádné důkazy. Při převodu ochranné známky „PRIM“ byla stěžovatelka upozorněna na probíhající soudní řízení ohledně práv k označení „PRIM“. Na podporu svých tvrzení osoba zúčastněná na řízení doložila e-mailové zprávy oklamanych spotřebitelů, jež označení „PRIM“ spojují s podnikem osoby zúčastněné na řízení v Novém Městě nad Metují. Osoba zúčastněná na řízení nadto uvádí výčet správních řízení vedených žalovaným (sp. zn. O 517322, O-535869, O-517364, O-517365). Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 12. 2018, sp. zn. O-517365, dokládá a cituje a upozorňuje na klamavost ochranné známky „PRIM“, užívá-li ji stěžovatelka. Řízení vedené Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 3 Cmo 55/2017 není pro nyní posuzovanou věc relevantní. Ve zbytku svého podání osoba zúčastněná na řízení opakuje svá předchozí tvrzení ohledně autorství označení „PRIM“, jeho užívání, souvisejícího uplatňování práv, licenčních vztahů a pokusů o narovnání vztahů. V závěru dodává, že žalovaný správně prohlásil ochrannou známku za neplatnou z důvodů, které lze podřadit pod § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb., i když toto ustanovení nebylo v roce 2014 platné.

[67] Stěžovatelka dne 10. 11. 2020 ve svém vyjádření k triplice osoby zúčastněné na řízení uvedla, že Krajský soud v Hradci Králové nedospěl k závěru, že by autorem loga byl pan Ž. přesto, že byl tímto soudem řádně a zevrubně vyslechnut. Z výslechu pana Ž. vyplynulo, že se na tvorbě loga skutečně podílela další osoba – externí výtvarník. Znalecký posudek Mgr. Bindera je opatřen doložkou znalce podle § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Mgr. Binder podal i výpověď jako soudní znalec před soudem. Stěžovatelka zpochybnila kvalitu rozhodnutí EUIPO a uvedla, že toto rozhodnutí bylo napadnuto žalobou u Tribunálu Evropské Unie, vedenou pod sp. zn. 656/18, takže není pravomocné. Stěžovatelka dále zopakovala argumentaci na podporu svých tvrzení, že J. Ž. není autorem označení „PRIM“. K rozsudku Okresního soudu Bratislava I uvedla, že se jedná o prvostupňové rozhodnutí soudu jiného státu, které není pro její věc relevantní. Toto rozhodnutí nenabývalo právní moci a zabývá se jím Krajský soud v Bratislavě. Stěžovatelka nesouhlasí s námitkou osoby zúčastněné na řízení, že ELTON používal označení „PRIM“ neodvozeně. Chronotechna v delimitačním protokolu ze dne 19. 12. 1968 vyslovila souhlas, aby ELTON i nadále užíval ochrannou známku PRIM, jelikož byl majitelem starší ochranné známky „bochníkového“ tvaru. Kdyby Chronotechna nesouhlasila s užíváním její ochranné známky, musel by ELTON pro své výrobky zvolit jiný název. Podnik ELTON podnik Chronotechna následně požádal o registraci ochranné známky a o uzavření licenční smlouvy. Bylo mu však doporučováno, aby zvolil jiný postup. Stěžovatelka obdobně jako ve svých předchozích vyjádřeních odkázala na dobovou korespondenci, ze které plyne postup podniku ELTON. E-mailová korespondence údajně oklamanych spotřebitelů, již doložila osoba zúčastněná na řízení, nemá podle stěžovatelky vliv na posouzení neplatnosti napadené ochranné známky a netýkala se hodiněk označených napadenou ochrannou známkou. Stěžovatelka je majitelkou ochranných známek PRIM i v jiné podobě, než je napadená ochranná známka. Tyto je oprávněna užívat a neporušuje přitom žádná práva třetích osob. Stěžovatelka informovala, že podala přihlášku vedenou pod č. O-506093 k zápisu ochranné známky v „bochníkovitém“ tvaru i pro další výrobky a služby. Námitky osoby zúčastněné na řízení proti této přihlášce byly zamítnuty a částečně bylo řízení zastaveno. Rozklad osoby zúčastněné na řízení předseda

pokračování

žalovaného zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Bochníkovitá ochranná známka byla dne 4. 11. 2020 zapsána do rejstříku jako ochranná známka pod č. zápisu 382324 s datem priority ke dni 17. 7. 2013, a to mimo jiné i pro náramkové hodinky všeho druhu. Stěžovatelka řádně užívá označení „PRIM“ na svých výrobcích včetně náramkových hodinek od roku 2001. Účelovou záměnu výrobků vyvolává osoba zúčastněná na řízení, která však do hodinek vkládá například švýcarské strojky stejně jako stěžovatelka, která tak činila jako první. Hodinky osoby zúčastněné na řízení nejsou již vyráběny v Novém Městě nad Metují, což potvrzuje znalecký posudek Ing. Pechance. Podle stěžovatelky lze pochybovat o jakosti hodinek osoby zúčastněné na řízení. Dále uvádí příklady situací, v nichž dochází ze strany osoby zúčastněné na řízení ke klamání spotřebitelů. Certifikáty původu neobsahují označení výrobce. Klamavost nezpůsobil podnik Chronotechna, jelikož to byl právě podnik ELTON, který o zápis ochranné známky pro Chronotechnu výslovně žádal. Podnik ELTON navíc nikoho neinformoval o tom, že by se v případě označení „PRIM“ jednalo o zaměstnanecké autorské dílo. Ostatní řízení vedená ohledně označení „PRIM“ jsou podle stěžovatelky pro nyní přezkoumávanou věc irelevantní. Logo „ELTON“ nasvědčuje podobnosti s logem „PRIM“, jejich autorem byla jedna osoba, což plyne i z materiálů J. R. Ve zbytku stěžovatelka rekapituluje své dříve vznesené argumenty.

VII. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[68] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že stěžovatelka je osobou oprávněnou k jejímu podání, neboť byla účastnicí řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a stěžovatelka je zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

[69] Důvodnost kasační stížnosti vážil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadený rozsudek netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[70] Vzhledem k četnosti námitek a rozsáhlosti argumentace účastníků řízení i osoby zúčastněné na řízení Nejvyšší správní soud považuje za podstatné nejprve jednoznačně vymezit, že předmětem přezkumu v tomto řízení je otázka, zda napadenou ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou

- podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., jak bylo rozhodnuto v první části výroku I. prvostupňového rozhodnutí, a
- podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., jak bylo rozhodnuto v druhé části výroku I. prvostupňového rozhodnutí,

a dále, zda napadenou ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou

- podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., jak vyplývá z výroku II. prvostupňového rozhodnutí.

[71] Na základě tvrzení účastníků a osoby zúčastněné na řízení lze za nesporné označit, že grafické označení „PRIM“ je součástí podnikové normy PN01 z roku 1969 a k označování svých výrobků (konkrétně náramkových hodinek) je užíval národní podnik ELTON se sídlem v Novém Městě nad Metují. Ten byl do 31. 12. 1968 pobočným závodem národního podniku Chronotechna. V roce 1985, kdy byly podniky ELTON a Chronotechna součástí koncernu TESLA – ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, bylo toto označení zapsáno jako napadená ochranná známka, jejímž vlastníkem byl koncernový podnik Chronotechna.

[72] Jelikož v prvostupňovém rozhodnutí žalovaný prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou z několika různých důvodů, přičemž při přezkumu předsedou žalovaného i krajským soudem tyto důvody neplatnosti obstály, Nejvyšší správní soud v rozsahu kasačních námitek stěžovatelky podrobně přezkoumal všechny tyto dílčí důvody neplatnosti. Naplněním zákonných podmínek neplatnosti ochranné známky se přitom zabýval ve vztahu ke každému z dílčích důvodů samostatně.

[73] Kasační stížnost je důvodná.

VII. A Související řízení

[74] Na úvod Nejvyšší správní soud odkazuje na jiné řízení ve správním soudnictví, jež se týkalo přezkumu rozhodnutí žalovaného o námitkách osoby zúčastněné na řízení proti přihlášce ochranné známky „PRIM“ (v totožném grafickém provedení jako napadená ochranná známka) pro služby třídy 35, 37 a 40, již podala společnost EUTECH akciová společnost (právní předchůdce stěžovatelky).

[75] Osoba zúčastněná na řízení zejména namítala, že je vlastníkem shodného označení, které před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky a služby, a dále že jí náleží práva ke grafické úpravě slova PRIM a že zápis označení jako ochranné známky by mohl zasáhnout do jejích práv k autorskému dílu. Společnost EUTECH akciová společnost namítala, že označení „PRIM“ autorským dílem není.

[76] Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011 - 275, rozhodl, že *„grafické ztvárnění označení ‚PRIM‘ lze označit za relativně statisticky jedinečné a vzhledem k tomu, že jeho individuální rysy nejsou dominantní, lze je zařadit mezi tzv. díla malé mince, jejichž autorskoprávní individualita vychází z myšlenky relativní statistické pravděpodobnosti jedinečnosti díla, nikoli jedinečnosti absolutní“*.

[77] Městský soud v Praze pak rozsudkem ze dne 12. 4. 2012, č. j. 7 A 258/2011 - 301, převzal závazný právní názor Nejvyššího správního soudu a zrušil rozhodnutí předsedy žalovaného a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Žalovaného poučil, že v dalším řízení je nutno postavit zcela najisto, zda a na základě jakého titulu podniku ELTON svědčilo právo užívat označení „PRIM“ a zda mohlo z tohoto podniku přejít na právního nástupce – osobu zúčastněnou na řízení.

pokračování

[78] Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 2. 9. 2013, č. j. O-154773/57385/2003/ÚPV, změnil rozhodnutí žalovaného z roku 2003 tak, že zamítl přihlášku ochranné známky na základě námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) a i) zákona č. 441/2003 Sb. Námitky podle § 7 odst. 1 písm. j) téhož zákona zamítl. Na základě doplněného dokazování dospěl k závěru, že osoba zúčastněná na řízení je univerzálním právním nástupcem podniku ELTON a je subjektem oprávněným užívat označení „PRIM“ v grafické podobě zachycené v podnikové normě PN01 jakožto zaměstnanecké autorské dílo vytvořené zaměstnancem J. Ž., neboť toto právo na ni v rámci právní posloupnosti po podniku ELTON přešlo. Osoba zúčastněná na řízení podala námitky podle § 7 odst. 1 písm. g) a i) zákona č. 441/2003 Sb. důvodně.

[79] Proti rozhodnutí o zamítnutí přihlášky akciová společnost EUTECH brojila žalobou, v níž namítala, že označení „PRIM“ není autorským dílem. Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 22. 3. 2017, č. j. 9 A 179/2013 – 145, žalobu zamítl. Kasační stížnost proti tomuto rozsudku následně zamítl i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 As 258/2017 - 182, přičemž vyslovil, že žalobní námitky akciové společnosti EUTECH týkající se autorství J. R. namísto J. Ž. k označení „PRIM“ Městský soud v Praze správně posoudil jako nepřipustné, jelikož byly uplatněny po lhůtě určené pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.). Těmito opožděnými námitkami se podle § 104 odst. 4 s. ř. s. nemohl zabývat ani Nejvyšší správní soud. Proto uzavřel, že bylo prokázáno, že osoba zúčastněná na řízení je jakožto právní nástupce podniku ELTON oprávněna užívat označení „PRIM“ v dotčené grafické podobě jakožto autorské dílo malé mince, protože jsou její námitky proti přihlášce akciové společnosti EUTECH důvodné. Rozhodnutí předsedy žalovaného o zamítnutí přihlášky na základě námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) a i) zákona č. 441/2003 Sb. proto v soudním přezkumu obstálo.

[80] Nejvyšší správní soud podotýká, že při rozhodování v nyní posuzované věci je vázán svými předchozími závěry vyslovenými v rozsudku ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011 - 275, ohledně povahy označení „PRIM“ jakožto autorského díla malé mince. Jelikož však námitka ohledně autorství J. R. byla v předchozím řízení procesně nepřipustná, a Nejvyšší správní soud se jí tedy věcně nemohl zabývat, zatímco v nyní přezkoumávané věci autorství J. R. žalobce již ve svém rozkladu, v žalobě i v kasační stížnosti namítal, nelze ohledně prokázání autorství J. Ž. a práv osoby zúčastněné na řízení k označení „PRIM“ bez dalšího odkázat na závěry v předchozích rozhodnutích správních soudů (tj. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2017, č. j. 9 A 179/2013 – 145, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 As 258/2017 - 182). V tomto kontextu se Nejvyšší správní soud dále zabýval otázkou, zda krajský soud správně posoudil, že zápis napadené ochranné známky je neplatný podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 8/1952 Sb., a podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb.

VII. B Neplatnost z důvodu klamavosti a nedobré víry

[81] Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. [o]chrannými známkami nemohou být značky: b) které mohou klamat odběratele.

[82] Podle § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2018) *[d]o rejstříku se nezapíše označení, g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.*

[83] Podle § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2018) *[d]o rejstříku se nezapíše označení, m) jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky (dále jen "přihláška") nebyla podána v dobré víře.*

[84] Na straně 44 prvostupňového rozhodnutí žalovaný ke klamavosti napadené ochranné známky uvedl, že osoba zúčastněná na řízení se domáhá prohlášení neplatnosti z důvodu dotčení autorských práv, avšak skutkové okolnosti a důkazy značí i nesoulad se zákonem naplňující neplatnost podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., tj. klamavost. Na stranách 47, 48, 50 a 51 prvostupňového rozhodnutí dále žalovaný rozvádí, že ELTON koncernový podnik od roku 1969 označoval své výroky výlučně označením „PRIM“. Spotřebitelé proto ztotožňovali tuto značku s koncernovým podnikem ELTON, tj. s právním předchůdcem osoby zúčastněné na řízení. Žalovaný proto dospěl k závěru, že zápis napadené ochranné známky pro koncernový podnik Chronotechna je neplatný, jelikož tento subjekt nevyráběl náramkové hodinky ani fakticky neužíval totožné označení. Pojem klamavost a nepravdivost pro účely známkoprávní ochrany nelze chápat v úzkém slova smyslu pouze jako uvedení v omyl ohledně materiálu, povahy či druhu výrobku, nýbrž také v širším slova smyslu jako označení odporující skutečným obchodním poměrům nebo pravdě. Podle žalovaného lze v zákoně č. 441/2003 Sb. naplnění tohoto důvodu neplatnosti spatřovat v rozporu napadené ochranné známky s § 4 písm. g), tedy klamavost vůči veřejnosti. Mimo to žalovaný dovodil, že napadená ochranná známka je z důvodu klamavosti neplatná i podle § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb., tj. pro zjevnou nedobrou víru na straně stěžovatelky, resp. koncernového podniku Chronotechna. Podle žalovaného nemohl být v dobré víře subjekt, který podal přihlášku, aniž by mu k předmětné ochranné známce svědčila autorská práva. Takové jednání je vedeno nepoctivým úmyslem.

[85] Stěžovatelka ve svém rozkladu namítala, že žalovaný posuzoval neplatnost napadené ochranné známky z hlediska klamavosti a nedobré víry [§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., obdobně § 4 písm. g) a m) zákona č. 441/2003 Sb.] nad rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení. Stěžovatelku o tom v průběhu řízení nepoučil a nevyzval ji v této souvislosti k vyjádření ani k označení a doplnění důkazů. Stěžovatelce tak nebylo známo, že neplatnost napadené ochranné známky bude z úřední pravomoci žalovaného posuzována i z jiných důvodů, než je dotčení autorských práv k označení „PRIM“.

[86] Předseda žalovaného k rozkladovým námitkám v napadeném rozhodnutí (str. 51 až 53) uvedl, že žalovaný svou subsumpci důvodů neplatnosti navrhaných osobou zúčastněnou na řízení pod § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. řádně odůvodnil. Účastníci řízení mají podle předsedy žalovaného právo být seznámeni s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, správní orgány však nemají zákonnou povinnost seznamovat je s tím, jak hodlají rozhodnout, a dotazovat se na jejich stanovisko před vydáním rozhodnutí. Žalovaný klamavost napadené ochranné známky správně posoudil, jestliže ji spotřebitelé mohli nacházet na hodinových výrobcích, které si mohli spojit s výrobky osoby zúčastněné na řízení označovanými stejným označením „PRIM“.

pokračování

Spotřebitelé jsou klamáni o původu výrobků, pro něž byla zapsána napadená ochranná známka. Tomu odpovídá i důvod neplatnosti podle § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. Vedle toho předseda žalovaného uvedl, že klamavé chování v sobě vždy zahrnuje určitou míru nedobré víry. Napadenou ochrannou známku proto žalovaný správně shledal neplatnou i z důvodu zjevné nedobré víry, jež je taktéž důvodem podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., jemuž odpovídá § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. Ze skutkových okolností bylo zřejmé, že označení „PRIM“ v podnikové normě PN01 vzniklo za účelem odlišení výrobků koncernového podniku ELTON od výrobků podniku Chronotechna. Napadená ochranná známka proto zjevně nemohla být zapsána v dobré víře.

[87] V bodě 15.1. žaloby stěžovatelka napadenému rozhodnutí předsedy žalovaného vytýkala, že zápisná způsobilost byla zkoumána nad rámec návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky. Osoba zúčastněná na řízení totiž namítala toliko rozpor užívání označení „PRIM“ s autorskými právy, nikoliv však klamavost či zjevnou nedobrou víru. Stěžovatelka uvedla, že předmět řízení musí být nepochybně a jasně identifikován, aby bylo zaručeno právo účastníka účinně se v řízení hájit. Jelikož návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky neodpovídal překážce zápisné způsobilosti spočívající v klamavosti, došlo k újmě stěžovatelky na jejích procesních právech. Žalovaný byl povinen zahájit řízení z moci úřední, případně obeznámit stěžovatelku, že neplatnost zápisu napadené ochranné známky bude posuzována i z důvodu její klamavosti a nedobré víry, a dát ji prostor se k tomu vyjádřit.

[88] S těmito žalobními námitkami se krajský soud vypořádal v bodech 80 až 83 napadeného rozsudku, přičemž konstatoval, že dle materiálního obsahu návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou se jedná o tzv. absolutní zápisnou nezpůsobilost, již může žalovaný posoudit i z vlastního podnětu, nikoliv jen na návrh. V bodě 83 shrnul, že k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou postačuje i jen rozpor s § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., tedy absolutní zápisná nezpůsobilost pro rozpor s obecným zájmem, mezinárodní úmluvou nebo zvyklostí (druhá část výroku I. prvostupňového rozhodnutí), jemuž odpovídá § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb. Z toho krajský soud dále v bodě 84 napadeného rozsudku dovodil, že jelikož absolutní zápisnou nezpůsobilostí se může žalovaný zabývat i z vlastního podnětu, nelze napadené rozhodnutí zrušit na základě žalobních námitek stěžovatelky, že žalovaný posoudil ochrannou známku nad rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení též z hlediska klamavosti podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. Následně krajský soud uzavřel, že v souvislosti s klamavostí jakožto důvodem neplatnosti napadené ochranné známky již není třeba napadené rozhodnutí a rozhodnutí prvního stupně dále přezkoumávat. V bodě 85 znovu zopakoval, že podstatný je přezkum důvodu dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. odpovídajícího § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb., jež osoba zúčastněná na řízení od počátku navrhovala a který k prohlášení neplatnosti postačuje. Krajský soud se však v bodě 96 napadeného rozsudku znovu na důvod neplatnosti podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. odvolává v souvislosti s vypořádáním žalobních námitek ohledně aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání návrhu na prohlášení neplatnosti. Krajský soud konstatuje, že osoba zúčastněná na řízení nebyla povinna prokazovat aktivní legitimaci dovozenou z posloupnosti po podniku ELTON, jelikož žalovaný „*nikoliv nesprávně posuzoval i existenci dalších překážek zápisu spočívajících v klamavosti či podání přihlášky v nedobré víře,*“ přičemž tyto důvody je

žalovaný oprávněn zkoumat i bez návrhu ze své pravomoci. V závěru krajský soud (body 100 a 102 napadeného rozsudku) stručně shrnuje, že k porušení procesních práv stěžovatelky nedošlo, a znovu opakuje, že napadené rozhodnutí předsedy žalovaného je v souladu se zákonem, jelikož k prohlášení ochranné známky za neplatnou „*postačuje důvod absolutní zápisné nezpůsobilosti spočívající v tom, že jde o autorské dílo, které bylo přihlášeno k zápisu v rozporu s § 2 odst. 2 písm. c), neboť tento akt odporoval obecným zájmům a mezinárodní smlouvě*“.

[89] Nejvyšší správní soud shledal napadený rozsudek částečně nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost a pro nedostatek důvodů.

[90] V rozsudku ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, publ. pod č. 244/2004 Sb. NSS. Nejvyšší správní soud dovodil, že „*za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné*“.

[91] Příčinou nesrozumitelnosti rozsudku může být právě i vnitřní rozpornost odůvodnění (jako např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 28/2008 - 75).

[92] Nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu pro nedostatek důvodů podle judikatury Nejvyššího správního soudu nastane, „*není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námítka účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka řízení klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá.*“ (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44).

[93] Z podrobné rekapitulace odůvodnění napadeného rozsudku (viz bod [88]) není podle Nejvyššího správního soudu zřejmé, co krajský soud ve svém právním posouzení dovodil v souvislosti s přezkumem zákonnosti napadeného rozhodnutí. Na jedné straně vyslovil závěr, že pro prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky postačuje důvod podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., tj. dotčení autorských práv, přičemž klamavostí a nedobrou vírou se již dále nezabýval. Na druhé straně však o posouzení neplatnosti z důvodů klamavosti a nedobré víry podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., resp. § 4 písm. g) a m) zákona č. 441/2003 Sb., opírá závěr, že osoba zúčastněná na řízení nemusela prokazovat svoji aktivní legitimaci k podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, jelikož se jednalo o řízení zahájené z moci úřední. V této souvislosti krajský soud zároveň konstatuje, že žalovaný posuzoval klamavost a nedobrou víru „*nikoliv nesprávně*“. V tomto ohledu Nejvyšší správní soud shledal

pokračování

v odůvodnění krajského soudu vnitřní rozpory narušující logiku jeho argumentace. Jestliže bylo záměrem krajského soudu odůvodnit, že prohlášení neplatnosti pro klamavost či nedobrou víru je pro zákonnost napadeného rozhodnutí žalovaného nepodstatné, a proto se jím nemíní dále zabývat, nemohl pak ze stejného důvodu neplatnosti odvozovat správnost právního posouzení co do otázky aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení. Nejvyšší správní soud není s to z napadeného rozsudku dovodit, zda je podle krajského soudu prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. v souladu se zákonem, či nikoliv. Popřípadě zda o tento důvod neplatnosti opírá i zákonnost posouzení aktivní legitimace osoby zúčastněné na řízení ve správním řízení před žalovaným. Napadený rozsudek krajského soudu je proto v této části nesrozumitelný.

[94] V části odůvodnění týkající se přezkumu důvodu neplatnosti podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. shledal Nejvyšší správní soud napadený rozsudek nepřezkoumatelným i pro nedostatek důvodů. Stěžovatelka ve své žalobě (viz výše odstavec [87]) jednoznačně namítala, že prohlášením neplatnosti z důvodů klamavosti a nedobré víry předseda žalovaného i žalovaný překročili rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení, přičemž stěžovatelku nikterak nevyrozuměli, že zápisná způsobilost napadené ochranné známky bude posuzována i z hlediska důvodů, pro které může žalovaný zahájit řízení z moci úřední. Stěžovatelka namítala, že až do okamžiku vydání prvostupňového rozhodnutí neměla tušení, že ochranná známka bude posuzována z pohledu její klamavosti a nedobré víry podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb., resp. § 4 písm. g) a m) zákona č. 441/2003 Sb. Neměla přitom příležitost se k těmto důvodům neplatnosti vyjádřit, označit a doložit důkazy.

[95] V odůvodnění napadeného rozsudku absentuje řádné vypořádání této žalobní námítky. Krajský soud pouze konstatoval, že přezkumem napadeného rozhodnutí se bude zabývat toliko z důvodu § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., jelikož sám o sobě postačuje k prohlášení neplatnosti ochranné známky. Dále zcela obecně na okraj a v nesouvisejícím kontextu konstatoval, že k porušení procesních pravidel podle správního řádu nedošlo. Tato svá konstatování blíže neodůvodnil ani nevyslovil žádné konkrétní závěry ohledně postupu žalovaného a jeho předsedy. Ačkoliv to stěžovatelka ve své žalobě namítala, krajský soud se nevyslovil k otázce, zda prohlášení neplatnosti ochranné známky z moci úřední z důvodu klamavosti či nedobré víry, aniž by účastníkům byla dána možnost se k tomu vyjádřit, má, či nemá dopady na zákonnost tomu odpovídající části výroku I. prvostupňového rozhodnutí. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že krajský soud se se stěžejní žalobní námitkou nevypořádal, čímž zatížil napadený rozsudek nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů.

[96] V nedostatku důvodů lze přitom spatřovat i dílčí příčinu nesrozumitelnosti napadeného rozsudku pro vnitřní rozpory. Kdyby se krajský soud býval řádně vyslovil k námitce nezákonnosti postupu správních orgánů, nebyl by nucen ve své argumentaci bez bližšího odůvodnění „pro jistotu“ tvrdit, že pro neplatnost napadené ochranné známky postačuje důvod podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., a tím implicitně naznačovat, že zbývající důvody prohlášené neplatnosti jsou nepodstatné, i kdyby byly nezákonné. V této souvislosti Nejvyšší správní soud podotýká, že na základě takto

zjednodušujícího závěru však nebylo v souladu se zákonem žalobu stěžovatelky zamítnout. Jestliže by krajský soud dospěl k závěru, že prvostupňové rozhodnutí a rozhodnutí žalovaného ob stojí pouze v části výroku I., co do neplatnosti z důvodu podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., musel by ve zbývajících výrocích či části výroku napadené rozhodnutí zrušit. Je tomu tak proto, že důvod neplatnosti podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. je součástí výroku, který tvoří závaznou část prvostupňového rozhodnutí, nikoliv pouze nezávaznou část (odůvodnění), kterou by mohl krajský soud svým právním posouzením korigovat, aniž by rozhodnutí musel jako celek pro nezákonnost či vadu řízení rušit. I proto se nelze spokojit s paušalizujícím závěrem krajského soudu, že není třeba se zabývat přezkumem napadeného rozhodnutí v rozsahu klamavosti či nedobré víry, jelikož dotčení autorských práv podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. pro prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky zcela postačuje.

VII. B. 1 Procesní pochybení

[97] Ačkoliv je rozsudek krajského soudu v části ohledně neplatnosti napadené ochranné známky z důvodu klamavosti a nedobré víry nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů, Nejvyšší správní soud na základě správního spisu shledal, že již za řízení před krajským soudem byly dány důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí předsedy žalovaného i rozhodnutí žalovaného. Krajský soud by proto nemohl jinak než postupovat v souladu s následujícím posouzením Nejvyššího správního soudu.

[98] Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu k § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), je „řízení z moci úřední zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením“, přičemž „oznámení musí obsahovat označení správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.“ Řádné vymezení předmětu je povinnou součástí úkonu, jímž je zahajováno správní řízení. Jednak správnímu orgánu vytyčuje rozsah a obsah jeho oprávnění, jednak účastníku řízení dává indicii o mezích jeho povinností a chrání jeho právo na obhajobu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2018, č. j. 10 As 220/2016 – 204).

[99] V dalším svém rozsudku Nejvyšší správní soud vyslovil závěr, že „předmět jakéhokoli zahajovaného řízení [...] musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit“ (rozsudek ze dne 31. 3. 2010, č. j. 1 Afs 58/2009 – 541).

[100] V kontextu zákona č. 441/2003 Sb. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 8. 11. 2018, č. j. 5 As 41/2017 – 103, již vyslovil, že „návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky podaný podle § 32 odst. 1 ZOZ musí být s ohledem na § 34 odst. 1 ZOZ odůvodněn a doložen důkazy; tím je dán rozsah zkoumání platnosti napadené ochranné známky žalovaným. Předmět řízení musí být určen dostatečným způsobem tak, aby všem účastníkům řízení bylo zřejmé, jaká jejich práva či jednání budou posuzována, a aby jim byla zaručena možnost účinně se hájit. Žalovaný je tedy vázán důvody uplatněnými v návrhu, které nemůže libovolně zaměňovat či rozšiřovat - především ne způsobem, který by vedl ke zcela nepředvídatelnému rozhodnutí, jaké účastníci nemohli předpokládat. Za projev libovůle a porušení práva

pokračování

na spravedlivý proces judikatura považuje situaci, v níž je rozhodnutí pro účastníka s ohledem na dosavadní stav řízení, dokazování, existující procesní situaci a především uplatněné právní námitky překvapivé; tato kautela je vyjádřena v § 2 odst. 4 správního řádu (srov. rozsudek NSS ze dne 20. 7. 2007, č. j. 8 AfS 59/2005 - 83, č. 1440/2008 Sb. NSS). Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 ZOZ zahajuje Úřad na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu. Citované ustanovení jej ovšem neopravňuje libovolně rozšiřovat předmět řízení zahájeného na návrh a vedle důvodů uplatněných v návrhu přiblížit z úřední činnosti také k jiným, v konkrétním řízení neuplatněným důvodům a argumentům. Takový postup by byl zjevně v rozporu se zásadou předvídatelnosti postupu správního orgánu. Pokud Úřad shledá další důvody prohlášení ochranné známky za neplatnou, k nimž přiblíží ex offio, pak může z vlastního podnětu zahájit nové řízení vedle již probíhajícího návrhového řízení. Jsou-li pro to splněny podmínky, Úřad dokonce může taková řízení spojit (viz § 140 odst. 1 správního řádu). Jak již ale bylo uvedeno, předmět řízení musí být vždy jasně a určitě vymezen tak, aby jeho výsledek nebyl pro žádného z účastníků překvapivý a vlastník ochranné známky se mohl vyjádřit ke všem výtkám směřujícím vůči jeho zapsanému označení. Také pokud je Úřad nucen „překvalifikovat“ předmět řízení z důvodu změny právní úpravy (viz § 52 odst. 1 ZOZ), je povinen dát účastníkům možnost vyjádřit se k takové změně (srov. rozsudek NSS ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 42/2008 - 123).“

[101] Ze správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že osoba zúčastněná na řízení ve svém návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou ze dne 2. 1. 2006 namítala, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu s § 2 zákona č. 8/1952 Sb., jelikož její zápis odporoval obecnému zájmu a mezinárodní úmluvě. Tento rozpor podle ní spočíval v tom, že napadená ochranná známka byla zapsána bez souhlasu autora grafického zpracování označení „PRIM“, jímž byl dle jejího tvrzení zaměstnanec jejího právního předchůdce, koncernového podniku ELTON, J. Ž. Užívání označení „PRIM“ bez souhlasu autora a jeho zaměstnavatele odporovalo tehdy platnému autorskému zákonu, z čehož vyplývá, že odporovalo i obecnému zájmu. Napadená ochranná známka je tedy podle osoby zúčastněné na řízení neplatná podle § 52 odst. 1, § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. Dne 7. 12. 2006 osoba zúčastněná na řízení svůj návrh specifikovala a uvedla, že jejím právním nástupnictvím vůči koncernovému podniku ELTON se již žalovaný zabýval v řízení vedeném pod sp. zn. O-154773, v němž dospěl k závěru, že osoba zúčastněná na řízení je oprávněna podat námitky podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., tedy jakožto osoba, které náleží práva k autorskému dílu – označení „PRIM“. Neplatnost napadené ochranné známky lze však podle osoby zúčastněné na řízení shledat i podle § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb., tj. pro rozpor se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jelikož v době jejího zápisu byla Česká republika vázána Bernskou úmluvou o ochraně děl literárních a uměleckých (poprvé publ. pod č. 401/1921 Sb., následně pod č. 133/1980 Sb.), již se Česká republika zavázala chránit autorská díla. Podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. je proto oprávněn prohlásit napadenou ochrannou známku za neplatnou i žalovaný z vlastního podnětu.

[102] Krajský soud v bodě 81 na straně 22 napadeného rozsudku uvedl, že žalovaný „posuzoval důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky dle obsahu návrhu, kdy namítané ustanovení § 2 zákona č. 8/1952 Sb., ať již ve své skutkové podstatě dle § 2 odst. 2 písm. c), či písm. b) představovalo absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti, k nimž je Úřad dle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003Sb. oprávněn zahájit řízení nejen na návrh třetí osoby, tj.

jakékoliv osoby bez ohledu na její aktivní legitimaci spojenou s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti, ale dokonce i z vlastního podnětu, tj. z úřední činnosti.“ (zdůraznění dodáno).

[103] Na tento argument dále krajský soud v bodě 82 napadeného rozsudku navázal: „*V dané věci tedy bylo na místě, aby Úřad v dalším řízení rozhodl o návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 52 odst. 1, to znamená, že bylo jeho oprávněním posuzovat okolnosti zápisu ochranné známky především z hlediska důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti dle ust. § 2 zákona č. 8/1952 Sb., v porovnání s takovými důvody dle ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., které rovněž upravují překážky, pro které absolutně nelze ochrannou známku do rejstříku zapsat. Úřadu ovšem nebránilo, aby paralelně, vedle důvodů dle § 2 zákona č. 8/1952 Sb. v porovnání s důvody dle § 4 zákona č. 441/2003 Sb., zvažoval dle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. i překážku zápisu dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., jestliže tento důvod odpovídal argumentům navrhovatele v návrhu o zásahu do autorského práva. Tak Úřad učinil, když usoudil, že oprávněnosti návrhu svědčí jak skutková podstata absolutní zápisné nezpůsobilosti dle ust. § 2 zákona č. 8/1952 Sb., tak současně i skutková podstata relativní zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. Pojem ‚zápisná způsobilost‘ je nutno pojímat ve vztahu k příslušnému zákonu jako celku, bez ohledu na to, zda v návrhu uplatněné důvody mají charakter veřejnoprávní či soukromoprávní*“ (zdůraznění dodáno).

[104] Podle Nejvyššího správního soudu z návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky vyplývá, že rozpor se zápisnou způsobilostí shledává v užívání (zapsání) označení „PRIM“ bez souhlasu autora. Ačkoliv ve svém návrhu a posléze i v jeho specifikaci postupně označuje řadu ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. I zákona č. 8/1952 Sb., náleží subsumpce tvrzených důvodů neplatnosti pod zákonná ustanovení správnímu orgánu. Ten je přitom povinen kvalifikovat tvrzené námítky s ohledem na jejich materiální smysl, nikoliv jejich formální označení, tak, aby co nejblíže odpovídaly podstatě toho, v čem neplatnost ochranné známky navrhovatel (osoba zúčastněná na řízení) spatřuje. Ze zásady materiálního posuzování podání, která je pro řízení před správními orgány upravena v § 37 odst. 1 správního řádu, vyplývá, že správní orgány „*mají povinnost posuzovat jednotlivá podání účastníků řízení podle jejich obsahu. Smyslem tohoto ustanovení je přinutit správní orgány k tomu, aby podání účastníků nehodnotily jen podle formálních kritérií nebo formálního označení, ale aby zkoumaly skutečný obsah podání, tj. co účastník řízení požaduje. Povinnost správního orgánu hodnotit podání podle jeho obsahu však rozhodně neznamena, že by správní orgán měl oprávnění nebo dokonce povinnost bez dalšího podsouvat účastníkovi řízení tvrzení, námítky, návrhy nebo argumenty, které jeho podání vůbec neobsahuje. Správní orgán není oprávněn domýšlet, co účastník asi chtěl nebo mohl chtít učinit. Právě naopak, účastník řízení musí ve svém podání co nejjednoznačněji vyjádřit, čeho se domáhá; vyvstanou-li správnímu orgánu pochybnosti o obsahu nebo účelu podání, musí podatele vyzvat k odstranění vad podání.*“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, č. j. 4 As 141/2013 – 28).

[105] Podle Nejvyššího správního soudu tak z obsahu návrhu osoby zúčastněné na řízení nelze dovodit námítky jiných důvodů zápisné nezpůsobilosti než dotčení autorských práv k označení „PRIM“, což potvrzuje i obsah veškerých jejích značně rozsáhlých podání, jež jsou založena ve správním spisu.

pokračování

[106] Ze správního spisu dále nevyplývá, že by stěžovatelka byla ze strany žalovaného jakkoliv vyrozuměna o tom, že v řízení o návrhu osoby zúčastněné na řízení bude napadená ochranná známka kromě dotčení autorských práv přezkoumávána také z hlediska klamavosti a nedobré víry.

[107] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný podstatným způsobem porušil ustanovení o řízení, jelikož stěžovatelka nebyla srozuměna dostatečně určitě s předmětem řízení; konkrétně s tím, z jakých všech důvodů bude zkoumána neplatnost napadené ochranné známky. Žalovaný i předseda žalovaného tak posoudili návrh osoby zúčastněné na řízení nad jeho rámec, přičemž o řízení z moci úřední ohledně klamavosti a nedobré víry stěžovatelku neinformovali. Rozhodnutí žalovaného tak bylo pro stěžovatelku zcela překvapivé, což judikatura považuje za projev libovůle a porušení práva na spravedlivý proces s ohledem na dosavadní stav řízení, dokazování, existující procesní situaci a především uplatněné právní námitky (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2007, č. j. 8 Afs 59/2005 - 83, č. 1440/2008 Sb. NSS, či ze dne 8. 11. 2018, č. j. 5 As 41/2017 - 103).

[108] Následkem pochybení žalovaného stěžovatelka neměla příležitost se ke klamavosti a nedobré víře podrobně vyjádřit a předložit dostatečné důkazy již v řízení v prvním stupni. Ačkoliv se proti procesnímu pochybení žalovaného bránila ve svém rozkladu a měla potenciálně možnost vznést námitky i proti zcela překvapivým důvodům neplatnosti, je nutno zohlednit i pravidlo, že k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu). Tomuto pravidlu by s ohledem na překvapivost rozhodnutí žalovaného nejspíše vyhověly prakticky jakékoli důvody rozkladu vztahující se k důvodům rozhodnutí, jež byly pro stěžovatelku překvapivé. Pro známkoprávní řízení však navíc platí, že věcné odůvodnění rozkladu musí být žalovanému předloženo ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho podání, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 42 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb.; nyní odst. 2). Na toto ustanovení předseda žalovaného na stranách 31 a 32 napadeného rozhodnutí také odkazuje v souvislosti s některými důkazními návrhy stěžovatelky. Kromě toho, porušení procesních pravidel v souvislosti s řízením z moci úřední ohledně klamavosti stěžovatelka namítala již ve svém rozkladu, přičemž poukázala na to, že ji žalovaný v této souvislosti nevyzval k vyjádření ani k označení a doplnění důkazů. Její námitku předseda žalovaného vypořádal tak, že účastníci řízení mají právo být seznámeni s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, nikoliv však seznámit se s tím, jak správní orgán hodlá rozhodnout. I když s tím obecně lze souhlasit, odpověď na rozkladovou námitku stěžovatelce takové vyjádření nedává. Neměla-li stěžovatelka v prvostupňovém řízení možnost dozvědět se o tom, že neplatnost napadené ochranné známky bude posuzována i *ex officio* z důvodu klamavosti, nespočívá její újma pouze v tom, že nevěděla, jak žalovaný věc právně posoudí. Předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí nezohlednil, že k odůvodnění rozkladu měla stěžovatelka i za těchto okolností lhůtu jednoho měsíce, zatímco řízení před vydáním prvostupňového rozhodnutí trvalo více než sedm let. Během nich mohl žalovaný stěžovatelku o *ex officio* důvodech neplatnosti informovat a poskytnout ji dostatečný prostor pro to, aby se vyjádřila a označila a doložila důkazy. Předseda žalovaného tak v řízení o rozkladu procesní pochybení prvostupňového řízení nenapravil. S ohledem na nesprávné vypořádání rozkladové námitky stěžovatelky a koncentrační pravidla rozkladového řízení

o prohlášení ochranné známky za neplatnou nelze vyloučit, že vada řízení, které se žalovaný dopustil, ovlivnila obsah prvostupňového i napadeného rozhodnutí. Je proto třeba dospět k závěru, že toto procesní pochybení *mohlo* mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci. Pro zrušení napadeného i prvostupňového rozhodnutí je dostatečné, že vada v tomto případě měla ne zcela nepravděpodobně potenciál ovlivnit výsledek řízení. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že pochybení žalovaného mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

[109] Kasační námitky stěžovatelky jsou v tomto ohledu důvodné.

VII. B. 2 Klamavost

[110] Shledá-li žalovaný, že i po zrušení jeho rozhodnutí soudem jsou i nadále dány důvody pro vedení (pokračování) řízení o prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky z moci úřední, bude poté, co stěžovatelku procesně řádně o tomto řízení uvědomí a poskytne jí dostatek prostoru se k důvodům zkoumané neplatnosti vyjádřit, povinen řádně v intencích relevantní judikatury posoudit, zda byla napadená ochranná známka ke dni svého zápisu klamavá, zda její přihláška nebyla podána zjevně v nedobré víře a zda je možné ji podle zákona č. 441/2003 Sb. prohlásit z těchto důvodů za neplatnou.

[111] Ohledně posouzení neplatnosti napadené ochranné známky z důvodu její klamavosti Nejvyšší správní soud považuje za podstatné poukázat na to, že u pojmu klamavost lze ve známkovém právu sledovat značný vývoj. V současnosti je nutno pojem klamavost chápat velice široce a vždy s ohledem na účel ochranné známky a její vliv na výběr zboží nebo služby spotřebitelem (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2013, č. j. 1 As 21/2013 – 50).

[112] Soudní dvůr Evropské unie přijal jednotné obecně použitelné kritérium, aby určil, zda ochranná známka klame kupujícího, na základě předpokládaného vnímání průměrného běžně informovaného spotřebitele, přiměřeně pozorného a obezřetného, aniž jsou zadány posudky nebo výzkumy veřejného mínění (rozsudek ze dne 16. 7. 1998, Gut Springenheide a Tusky, C-210/96, Recueil, s. I-4657). Soudní dvůr rovněž identifikoval základní funkci ochranné známky, kterou je zajistit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo tuto službu od výrobků nebo služeb jiného původu. Aby totiž mohla ochranná známka plnit úlohu základního prvku systému nenarušené soutěže, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému lze připsat odpovědnost za jejich jakost (viz zejména rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 48).

[113] Podle rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2018, č. j. 5 As 41/2017 – 103, či ze dne 26. 3. 2015, č. j. 6 As 196/2014 – 34, smyslem § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. „je zabránit matení spotřebitelské veřejnosti ohledně původu výrobku nebo služby. V případě zkoumání klamavosti není posuzována podobnost dvou konkrétních ochranných

pokračování

známek či jiných označení užívaných v obchodním styku, nýbrž to, zda by na základě předmětné konkrétní ochranné známky mohl spotřebitel nabýt dojmu, že jde o výrobek či službu odlišného původu, například z hlediska výrobce nebo poskytovatele.“ Nejvyšší správní soud dále v rozsudku ze dne 8. 11. 2018, č. j. 5 As 41/2017 – 103, vyložil, že „ochranná známka může být od počátku svého zápisu do rejstříku klamavá ve smyslu § 4 písm. g) ZOZ, protože obsahuje obchodní firmu osoby odlišné od přihlašovatele. Avšak k závěru o klamavosti ochranné známky nepostačí samotná skutečnost, že spotřebitelé se mohou mylně domnívat, že výrobky označené napadenou ochrannou známkou pocházejí od osoby odlišné od jejího přihlašovatele (resp. vlastníka), ač tomu tak ve skutečnosti není (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2014, č. j. 9 A 209/2010 - 65, č. 3111/2014 Sb. NSS). Ačkoliv klamavost je otázkou právní, nikoliv skutkovou, a tedy není předmětem dokazování (nemusí se jednat o reálně existující stav), nic to nemění na tom, že Úřad je povinen přesvědčivě a logicky popsat své úvahy o tom, z jakého důvodu podle něj může docházet ke klamání veřejnosti. Pouhé konstatování, že zapsaná ochranná známka obsahuje označení shodné s obchodní firmou jiného subjektu, je zcela nedostatečné. V uvedeném ohledu je třeba zabývat se jednotlivými prvky zapsaného označení (zde kombinované ochranné známky), tj. slovními prvky, grafickým znázorněním apod., ale také jeho souhrnným vyzněním. Celkový dojem totiž může ovlivnit obrazová a slovní část společně, v některých případech ovšem může vnímání spotřebitele ovlivnit jen určitý dominantní prvek (srov. rozsudek NSS ze dne 5. 12. 2007, č. j. 3 As 29/2007 - 95)“ (zdůraznění dodáno). Nejvyšší správní soud v tomto případě uzavřel, že „(k)lamavost ochranné známky ve smyslu § 4 písm. g) ZOZ se posuzuje ve vztahu k jejímu vlastníkovu a výrobkům a službám, pro které je tato ochranná známka zapsána, nikoliv ve vztahu k třetím osobám.“ Nejvyšší správní soud dále poukázal, že „ani judikatura Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora Evropské unie a priori nevylučuje souběžnou existenci ochranných známek se shodnými prvky či s prvky totožnými s jiným označením třetí osoby (např. obchodní firmou, jménem a příjmením; srov. např. rozsudky NSS ze dne 8. 10. 2014, č. j. 1 As 118/2014 - 39, ze dne 26. 3. 2015, č. j. 5 As 125/2014 - 27, rozhodnutí SDEU ze dne 30. 3. 2006, C-259/04, Recueil, s. I-3089, Elizabeth Florence Emanuel proti Continental Shelf 128 Ltd, ze dne 22. 9. 2011, C-482/09, Recueil, s. I-08701, Budějovický Budvar, národní podnik proti Anheuser-Busch Inc., či ze dne 30. 5. 2018, C-85/16 P a C 86/16 P, Kenzo).“

[114] Nejvyšší správní soud taktéž dále zdůraznil, že „nelze zaměňovat klamavost označení s nebezpečím záměny srovnávaných označení na trhu v důsledku jejich shodnosti či podobnosti [§ 7 odst. 1 písm. a) ZOZ; k rozdílu mezi klamavostí a zaměnitelností viz např. rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2015, č. j. 6 As 196/2014 - 34], ani s otázkou shodnosti zapsané ochranné známky s nezapsaným označením nebo jiným označením užívaným v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby [§ 7 odst. 1 písm. g) ZOZ; jiným označením se rozumí například obchodní firma osoby odlišné od přihlašovatele, resp. vlastníka napadené ochranné známky, viz rozsudek NSS ze dne 21. 12. 2011, č. j. 1 As 140/2011 - 66]. Uvedené důvody zápisné nezpůsobilosti jsou založeny na starších relativních právech konkrétních subjektů odlišných od přihlašovatele, přičemž návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou může být podán pouze osobou, které tato práva svědčí a která je výslovně označena v tom kterém písmeni § 7 odst. 1 ZOZ (viz § 32 odst. 3 ZOZ).“

[115] Mimoto lze poznamenat, že „tzv. „počáteční“ klamavost existuje již v době zápisu ochranné známky do rejstříku a posuzuje se v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky ve smyslu § 32 zákona o ochranných známkách. Oproti tomu „dodatečná“ klamavost ochranné

známky vzniká až po jejím zápisu do rejstříku, a to v důsledku jejího užívání vlastníkem nebo třetí osobou s jeho souhlasem; posuzuje se v řízení o zrušení ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2018, čj. 5 As 41/2017 – 103). Nutno je tedy rozlišovat na jedné straně klamavost ochranné známky, jež je dána již v okamžiku jejího zápisu a na straně druhé klamavost, která vznikla až dodatečně po dni jejího zápisu. Za *neplatnou* lze ochrannou známku prohlásit *pouze* z důvodu klamavosti, která existovala již *v okamžiku jejího zápisu*, což má za následek její zápisnou nezpůsobilost *ex tunc*, tj. od počátku. Klamavost vzniklá *po dni zápisu* ochranné známky je důvodem pro její *zrušení*, o čemž se vede řízení výhradně na návrh podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

VII. B. 3 Dobrá víra

[116] V souvislosti s dobrou vírou, jejíž nedostatek je absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti, Nejvyšší správní soud odkazuje na svou ustálenou judikaturu.

[117] Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2015, č. j. 6 As 195/2014 - 28, „(z)ákon o ochranných známkách [pozn. zákon č. 441/2003 Sb.] s kategorií *dobré víry* pracuje na několika místech. Nedostatek *dobré víry* při podání přihlášky ochranné známky představuje jak absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) citovaného zákona, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být zjevná), tak důvod relativní na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, č. j. 9 As 123/2011-107).“

[118] V rozsudku ze dne 7. 11. 2012, č. j. 9 As 123/2011 - 107, Nejvyšší správní soud uvedl: „*Dobrá víra* jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; [...] 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*. [...] V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepce *dobré (zlé) víry*. [...] 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 přitom bude takovou skutečností zpravidla existence nějaké další ochranné známky namítajícího (resp. práva plynoucího z takové známky), kdy pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad *zlé víry* přihlašovatele. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ve věci sp. zn. 1 As 3/2008 přiklonil k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci *dobré (zlé) víry*, kdy 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. [...] 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

pokračování

ochrany vlastníků obchodních známek - potenciálních namítajících, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. bylo by značně komplikované, ne-li nemožné.“

[119] Nejvyšší správní soud dále v tomto citovaném rozsudku uvedl, 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. [...] Po zápisu ochranné známky je tudíž nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty.“

[120] Nejvyšší správní soud konstatuje, že nepřezkoumatelná část napadeného rozsudku týkající se důvodů neplatnosti napadené ochranné známky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 8/1952 Sb. je obsahově oddělitelná od dalších částí odůvodnění napadeného rozsudku, které jsou rovněž kasační stížností napadány. Nepřezkoumatelnost tedy v tomto případě nebrání přezkumu napadeného rozsudku z pohledu dalších kasačních námitek. (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, čj. 7 Afs 212/2006 - 74, publ. pod č. 1566/2008 Sb. NSS).

VII.C Soulad přihlášky napadené ochranné známky se zákonem

[121] V jedné z linií kasačních námitek tak, jak je shrnul Nejvyšší správní soud pod bodem III.C, stěžovatelka brojí proti závěrům krajského soudu i žalovaného, že přihláška napadené ochranné známky nebyla v souladu se zákonem.

[122] Rozpor přihlášky se zákonem krajský soud odůvodňuje v napadeném rozsudku nejprve v bodě 83, kde odkazuje na § 1 zákona č. 8/1952 Sb. a obdobně i § 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého mohly podniky své výrobky opatřovat ochrannou známkou, aby mohly své výrobky nebo zboží odlišit od jiných výrobků téhož druhu, a tak odběratelům usnadnit výběr výrobků, které se osvědčily, a tím zároveň i navenek projevit svou odpovědnost za jejich jakost.

[123] V argumentaci krajský soud pokračuje v bodě 91 napadeného rozsudku, kde tvrdí, že je-li označení „PRIM“ autorským dílem, k přihlášení nedošlo v souladu s § 2 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 1 zákona č. 8/1952 Sb. Rozpor s obecným zájmem krajský soud spatřuje v tom, že „známkoprávní ochrana má sloužit k účelu užití označení ve spojení s konkrétními výrobky nebo službami, které označuje či má označovat, přičemž pro tento účel musí ochranná známka splňovat obsahovou závislost známky na subjektu, pro nějž má být vytvořena.“ Z porušení tohoto obecného zájmu pak podle krajského soudu vyplývají i pochybnosti o přihlášení ochranné známky se souhlasem autora. V bodě 93 krajský soud jednoznačně výsledek svého posouzení shrnuje.

[124] Nejvyšší správní soud shledal námitky stěžovatelky důvodnými. Není ani v této souvislosti zcela zřejmé, na základě čeho se krajský soud zabýval otázkou, zda přihláška byla podána v souladu se zákonem.

[125] Jak již Nejvyšší správní soud podrobně odůvodnil v odstavcích [101] až [106] tohoto rozsudku, osoba zúčastněná na řízení se domáhala prohlášení neplatnosti ryze z důvodů dotčení svých autorských práv. Jako s takovým měly správní orgány i krajský soud s tímto návrhem na prohlášení neplatnosti naložit. Krajský soud i správní orgány proto nesprávně posuzovaly otázku zápisné způsobilosti z pohledu dalších obecných důvodů, jako je právě rozpor s obecným zájmem, který podle krajského soudu spočívá v popření účelu známkoprávní ochrany odlišit vzájemně výrobky. Nesprávnost posuzování nespočívala v tom, že by obecně vzato nemohly tyto důvody být žalovaným z úřední povinnosti či na návrh posuzovány, ale v tom, že v tomto řízení, tak, jak byl vymezen jeho předmět, se toho osoba zúčastněná na řízení ani vzdáleně nedovolávala.

[126] Krajský soud přitom jednoznačně musel tímto svým právním posouzením přehlížet žalobní námitky v bodě XV. žaloby stěžovatelky. Zde se přímo namítá, že v souvislosti s tvrzeným rozporem napadené známky se zákonem žalovaný a jeho předseda překračují rámec návrhu osoby zúčastněné na řízení.

[127] Nejvyšší správní soud odkazuje na svou dřívější judikaturu ohledně podstaty ochranné známky: „Podstata ochranné známky je totiž založena zejména na principu výhradní ochrany, který spočívá v tom, že zápisem ochranné známky do rejstříku vzniká výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto známku užívat ve spojení s výrobky a službami, pro které byla zapsána. Tomuto právu vlastníka ochranné známky pak odpovídá povinnost jiných subjektů zdržet se jakýchkoliv zásahů do práva k zaregistrované ochranné známce, tedy mimo jiné i zákaz užívat v obchodním styku shodná nebo podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2007, č. j. 7 As 42/2007 - 94, publ. pod č. 1758/2009 Sb. NSS) Z podstaty ochranné známky vyplývá souvislost jejího užívání s výrobky a službami, pro které byla zapsána. Tím se má však na mysli především *třída* výrobků a služeb, pro které byla zapsána. Nejedná se tedy o obsahovou závislost známky na konkrétním subjektu, který by měl výlučně ochrannou známku navždy užívat. Podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb., musí být označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Podstatou ochranné známky však není navždy daná závislost tohoto označení na jedné konkrétní osobě. Ať už vlastní ochrannou známku v průběhu plynutí času kdokoliv, podstatou ochranné známky je její rozlišovací potenciál ve vztahu k výrobkům této osoby. Účelem ochranné známky není zaručit, že tento konkrétní výrobek bude navždy vyrábět ta která konkrétní osoba, pro niž byla původně ochranná známka vytvořena, zapsána či ji dokonce užíval. Tomu odpovídá i možnost ochrannou známku převést či k jejímu užívání udělit jiné osobě licenci.

[128] Rozpor s obecným zájmem, který krajský soud vydedukoval, není rozhodující pro posouzení důvodnosti návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky. Krajský soud proto nesprávně posoudil žalobní námitky stěžovatelky, jestliže i z důvodu rozporu s obecným zájmem zamítl její žalobu a posvětil

pokračování

tak napadené rozhodnutí předsedy žalovaného a prvostupňové rozhodnutí, jež na základě tohoto důvodu prohlásila napadenou ochrannou známku za neplatnou.

[129] Nejvyšší správní soud závěrem k otázce klamavosti, dobré víry i souladu napadené ochranné známky se zákonem tak, jak byla v napadených rozhodnutích pojmána, považuje za vhodné dodat následující. Je mimořádně obtížné domýšlet na základě fragmentárních indicií, jež se postupně vršily ve spisovém materiálu, jaké bylo předivo vztahů mezi průmyslovými podniky v 60. letech 20. století a později, v konturách reálného socialismu, a to i pro historiky. Úkolem žalovaného není pokoušet se „narovnat“ právní situaci vzešlou ze vztahů vzniklých v poměrně vzdálené minulosti, za zcela rozdílných socioekonomických podmínek. I kdyby byl veden těmi nejčistšími úmysly, je žalovaný při hledání spravedlivého řešení vázán zákonem. Pouze v jeho intencích může (a má) posuzovat vliv dobového kontextu, jak vyšel v řízení najevo, na před ním probíhající spor. Navíc v dané věci není ani patrný rozpor zákona s principy „přirozené“ spravedlnosti. Z obsahu spisu čítajícího dnes stovky stran je zjevné, že změny v právu, jež navázaly na změny politické (pád komunistického režimu), přinesly překotný ekonomický vývoj a převrstvení stávajících hospodářských struktur, s čímž byly spojeny složité převody a přechody majetku, zejména v souvislosti s jeho privatizací. V 60. letech 20. století, kdy právní základy nyní projednávané věci vznikly, nebyly jednotlivé kroky vedení podniků činěny s vidinou změny tohoto režimu, naopak, dané podniky byly integrální součástí tehdejšího politického a hospodářského systému a jako takové se také chovaly. Nelze jim přisuzovat, že byly režimem jakkoli poškozeny či zvýhodněny, jelikož ony samy byly součástí ekonomické struktury režimu. Jejich kroky ohledně ochranných známek nebyly ani „protirežimní“, ani zneužívající režimem daného postavení. Byly to svým způsobem kroky režimu samotného, neboť všichni tehdejší aktéři byli jeho součástí, a sice v první řadě jednotlivými články centrálně řízeného systému plánovaného hospodářství. Nyní projednávaná kauza nemá žádný „restituční“ rozměr. V rámci ní se nikomu nestaly v důsledku jejího započetí v dobách komunistického režimu žádné tímto režimem vyvolané křivdy. Proto nelze na tyto kroky hledět dnešními očima ani přisuzovat jednotlivým tehdejším subjektům plánovité ekonomiky role, které tehdy nemohly mít. Podniky v rámci socialistických koncernů vznikaly a zanikaly na základě centrálního řízení ovlivněného pochopitelně různými faktory, jako jsou např. osobní vztahy řídících pracovníků nebo politické dohody. Nelze tedy nyní jednoduše říci, který z nich své vztahy budoval a obchodní kroky prováděl svobodně, a který naopak ve vazalském postavení. Vše, co se tehdy odehrálo, je z právního hlediska fakticita, již je třeba nyní přijmout tak, jak se vyvinula (na rozdíl od případů, které zákonodárce po roce 1989 řešil restitučními předpisy). Ze shromážděných materiálů je nicméně zřejmé, že ohledně registrace předmětné ochranné známky proběhlo několik jednání za účasti předchůdců dnešních aktérů sporu, jejichž výsledky se odrazily v dobové obchodní korespondenci.

[130] V základu snahy žalovaného nalézt v mimořádně spleťté kauze důvod po prohlášení ochranné známky za neplatnou stojí, zdá se, chybná úvaha, že není v pořádku, aby když jeden subjekt vyrábí zboží určité úrovně proslulosti řadu let a užívá pro ně vžité označení, svědčila známkoprávní ochrana subjektu jinému (který ono zboží neprodukuje, ale ochrannou známku přihlásil). V kontextu celého příběhu je nutno si uvědomit i skutečnosti předcházející vzniku označení „PRIM“. V jiné, „bochníkové“ grafické podobě tu označení PRIM, které vlastnil národní podnik Chronotechna, existovalo již od 50. let

20. století a v hodinářství nabylo značné proslulosti. Účelem vzniku označení „PRIM“ v podobě dle PN01 bylo bezesporu odlišit se. Avšak jen do té míry, aby to nebylo na úkor právě oněch benefitů z této proslulosti vyvěrajících. Z dobové komunikace přitom vyplývá, že národní podnik ELTON se po osamostatnění od národního podniku Chronotechna za žádnou cenu, i přes doporučení příslušných institucí, nechtěl vzdát záměru užívat pro své výrobky označení „PRIM“ a chtěl i nadále těžit z jeho zavedenosti, nicméně z emancipačních, ale i praktických důvodů (technicky byla nová podoba snadněji přenositelná na malé ciferníky náramkových hodinek) se rozhodl vytvořit označení nové, odlišné. Zdá se, že právě proto podnik ELTON či jeho vedoucí zaměstnanci souhlasili se zápisem napadené ochranné známky pro podnik Chronotechna, ačkoliv označení měl nadále užívat podnik ELTON. S tímto přístupem „chytré horákyně“, tedy zachovat si věhlas PRIM, ale inovativně se odlišit, však nutně byla spojena právní i faktická rizika, kterých v tehdejší socioekonomické situaci nebylo lze dohlédnout. Vyšla najevo až poté, co takový stav trval desítky let. Z řady listin založených ve spisu je patrné, že v minulosti proběhlo několik pokusů o úpravu vzájemných vztahů, nicméně zainteresované osoby dodnes nedokázaly ohledně sporného označení dosáhnout dohody či ji naplnit.

[131] Jelikož na obou stranách došlo k několikanásobné sukcesi do práv a závazků a příběh označení „PRIM“ se odvíjí už velmi dlouho, je pravděpodobné, že jedna nebo druhá strana se nezávisle na tom, kde leží objektivní pravda, může dostat při prosazování svého subjektivního přesvědčení o správném řešení do důkazní nouze. S takovou situací ovšem právní úprava počítá, neboť jde o přirozený důsledek plynutí času, a bez ohledu na konkrétní parametry případu u relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti obecně upřednostňuje zachování *statu quo*.

VII. D Neplatnost z důvodu dotčení práva k autorskému dílu

[132] Nejvyšší správní soud se dále věnoval v mezích kasačních námitek přezkumu neplatnosti napadené ochranné známky z důvodu dotčení autorských práv.

[133] Podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2018 [nyní písm. g)] se [p]řihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu i) osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

[134] Podle § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb. se do rejstříku [n]ezapiše označení, jehož užívání se přičítá ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv.

[135] Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. [o]chrannými známkami nemohou být značky c) jichž používání by odporovalo obecnému zájmu anebo mezinárodní úmluvě nebo zvyklosti.

[136] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že krajský soud i žalovaný a jeho předseda nesprávně posoudili, že napadená ochranná známka je neplatná podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., resp. podle § 4 písm. l) a § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb.

pokračování

VII.D.1 Hmotněprávní a procesněprávní aspekty řízení

[137] Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. *[o]chranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.* (zdůraznění dodáno)

[138] Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je toto ustanovení třeba interpretovat tak, že „pokud byl podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, tedy již v době účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., zápisná způsobilost se posuzuje podle právní úpravy platné a účinné v době zápisu ochranné známky do rejstříku, což v dané věci představuje zákon č. 137/1995 Sb. [v případě stěžovatelky zákon č. 8/1952 Sb.] Tudíž je třeba otázku splnění zákonných podmínek zápisu posuzovat výlučně podle zákona č. 137/1995 Sb. [v případě stěžovatelky zákon č. 8/1952 Sb.] Ochranná známka by však nebyla prohlášena za neplatnou, pokud by sice zákonným podmínkám podle zákona č. 137/1995 Sb. [v případě stěžovatelky zákon č. 8/1952 Sb.] nevyhověla, ale pokud by splňovala podmínky zápisu podle zákona č. 441/2003 Sb., což je smysl poslední věty.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2008, č. j. 3 As 63/2007 - 66, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 - 104).

[139] Nejvyšší správní soud ve svých dřívějších rozhodnutích vysvětlil, že ustanovení § 52 odst. 1 věty druhé zákona č. 441/2003 Sb. je normou prospívající subjektu, který již vlastníkem daného označení je. I v případě, že by správní orgán zjistil, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem účinným v době zápisu, ovšem tento důvod zápisné nezpůsobilosti již nebyl zahrnut do zákona č. 441/2003 Sb., je povinen návrh zamítnout (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 42/2008 - 123, a ze dne 6. 5. 2010, č. j. 1 As 18/2010 - 101).

[140] Ustanovení § 52 odst. 1 věta druhá zákona č. 441/2003 Sb. se aplikuje též na podání dle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195; dále např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 - 152, a ze dne 4. 8. 2011, č. j. 1 As 79/2011 - 107).

[141] V řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky je nutno rozlišit rovinu *hmotněprávní* a *procesněprávní*.

[142] Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu § 52 odst. 1 č. 441/2003 Sb. zcela zřejmě směřuje jen na otázky *hmotného* práva, nikoliv na otázky práva *procesního*.

[143] V případě podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem se zápisná způsobilost ochranné známky posuzuje podle starého zákona (v případě stěžovatelky zákona č. 8/1952 Sb.). Zápisná způsobilost je bezesporu termín *hmotněprávní* (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2010, č. j. 1 As 18/2010 - 101).

[144] Naproti tomu nově podaný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou se co do *procesního* práva plně řídí procesními normami zákona nového, tj. zákona č. 441/2003 Sb. Pokud tedy nový zákon dává určité osobě možnost napadnout již zapsanou ochrannou známku, posoudí se *procesní* otázky jejího podání, včetně účinků rozhodnutí a toho, kdy lze návrh učinit, podle procesních norem zákona č. 441/2003 Sb. Naopak zápisná způsobilost ochranné známky (důvody neplatnosti ochranné známky atd.) se posoudí podle starého zákona, tj. zákona č. 8/1952 Sb. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2010, č. j. 1 As 18/2010 - 101).

[145] Nejvyšší správní soud tedy na základě shora uvedeného shrnuje, že podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. se důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky posoudí podle zákona platného v době jejího zápisu do rejstříku, kterým je v tomto případě zákon č. 8/1952 Sb. Za neplatnou nelze prohlásit ochrannou známku, která by sice byla zapsána v rozporu se zákonem č. 8/1952 Sb., avšak podmínky pro zápis podle zákona č. 441/2003 Sb. by splňovala. Splnění *procesněprávních* podmínek řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou se posoudí podle zákona č. 441/2003 Sb.

VII.D.2 Procesněprávní podmínky řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti

[146] Podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. [ú]řad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

[147] Podle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. [ú]řad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

[148] Z citovaných ustanovení vyplývá, že ochranná známka může být prohlášena za neplatnou v řízení vedeném na návrh či z moci úřední, jestliže žalovaný shledá rozpor zápisu ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. Vedle toho lze prohlásit ochrannou známku za neplatnou podle § 7 zákona č. 441/2003 Sb. za podmínky, jestliže to příslušná osoba z jí příslušejících důvodů navrhne.

[149] Rozlišení těchto typů řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky má v systematické zákoně č. 441/2003 Sb. svůj význam. Zatímco i z moci úřední lze řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky zahájit z důvodů, pro které se označení do rejstříku ochranných známek vůbec *nezapíše* (§ 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb.), *vylučně* na návrh lze neplatnost ochranné známky prohlásit v případech, ve kterých zákon k nezapsání označení do rejstříku vyžaduje procesní aktivitu určité osoby spočívající v podání námitek proti zápisu ochranné známky (§ 7 zákona č. 441/2003 Sb.). Zakotvením této procesní podmínky se v zákoně zejména ve vztahu ke konkrétním osobám a důvodům neplatnosti ochranné známky promítá zásada *vigilantibus iura scripta sunt*, tedy že právo patří bdělým (nechť každý střeží svá práva).

pokračování

[150] Z toho vyplývá, že umožňuje-li zákon v taxativně stanovených případech (§ 7 zákona č. 441/2003 Sb.) prohlásit neplatnost ochranné známky *jen a pouze* na návrh (§ 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb.), nelze tak učinit bez návrhu toliko z moci úřední. Ačkoliv opačně to neplatí, tj. řízení, které lze zahájit z moci úřední, lze zahájit i na návrh (viz § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.), tyto dva typy řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky je nutno důsledně rozlišovat. Povaha řízení totiž má vliv na jednotlivé aspekty vedení řízení, jako je povinnost označit důvody, pro které je ochranná známka neplatná, či rozložení důkazního břemene mezi účastníky řízení.

[151] Tento výklad pramení i z dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu, podle které „dle citovaného § 32 odst. 3 (ve spojení s § 7) [zákona č. 441/2003 Sb.] „žalovaný neměl [...] vybočit z mantinelů správního řízení vytyčených zákonem o ochranných známkách v tom, že dle citovaného § 32 odst. 3 (ve spojení s § 7) se jednalo o řízení návrhové; nedostatek aktivní legitimace navrhovatele tedy nemohl být „zhojen“ tím, že by žalovaný prohlásil ochrannou známku za neplatnou „z úřední povinnosti“, i kdyby dospěl k závěru o existenci a možném dotčení autorských práv“. Nejvyšší správní soud dále vysvětlil, že „žalovaný [Úřad průmyslového vlastnictví] byl omezen mantinely vytyčenými návrhem, tj. důvodnost návrhu mohl posuzovat pouze ve vztahu k navrhovateli; nebyl sám povinen aktivně vyhledat údajného autora díla, oznámit mu zahájení řízení a jednat s ním jako s účastníkem řízení. Jestliže se žalobce b) sám neoznačil za navrhovatele a nedomáhal se prohlášení ochranné známky, kterou mohla být dotčena jeho autorská práva k dílu, za neplatnou, nemohl tuto svou pasivitu napravit“ (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2011, č. j. 8 As 25/2011-107).

[152] Ve svém dalším rozsudku ze dne 22. 1. 2014, č. j. 2 As 127/2012 – 43, Nejvyšší správní soud dovodil, že „přestože ustanovení § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách [zákona č. 441/2003 Sb.] nevylučuje, aby o neplatnosti ochranné známky bylo rozhodnuto i z vlastního podnětu, tedy bez návrhu (v řízení zahájeném ex officio), je-li řízení zahájeno na návrh, jde typově o řízení o žádosti, ve smyslu ustanovení § 44 správního řádu (srov. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách), ve kterém se uplatňuje dispoziční zásada. Jejím výrazem je, že se správní orgán věcí zabývá v intencích podaného návrhu. Opačný přístup, tedy požadavek, aby se správní orgán zabýval i jinými důvody, pro které lze návrhu (žádosti) vyhovět (zde dalšími možnými důvody zápisné nezpůsobilosti), by fakticky popřel smysl návrhového řízení; měl-li by správní orgán v jeho rámci posuzovat i jiné důvody, než o které se návrh (žádost) opírá, fakticky by tím byl eliminován rozdíl v předmětu řízení mezi návrhovým řízením a řízením zahajovaným z moci úřední.“ (obdobně např. i v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2015, č. j. 9 A 282/2011-55).

[153] Krajský soud v bodě 81 na straně 22 napadeného rozsudku uvedl, že žalovaný „posuzoval důvody neplatnosti zápisu napadené ochranné známky dle obsahu návrhu, kdy namítané ustanovení § 2 zákona č. 8/1952 Sb., ať již ve své skutkové podstatě dle § 2 odst. 2 písm. c), či písm. b) představovalo absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti, k nimž je Úřad dle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003Sb. oprávněn zahájit řízení nejen na návrh třetí osoby, tj. jakékoliv osoby bez ohledu na její aktivní legitimaci spojenou s relativními důvody zápisné nezpůsobilosti, ale dokonce i z vlastního podnětu, tj. z úřední činnosti.“ (zdůraznění dodáno)

[154] V bodě 82 napadeného rozsudku krajský soud dále navázal: „*V dané věci tedy bylo na místě, aby Úřad v dalším řízení rozhodl o návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., ve spojení s § 52 odst. 1, to znamená, že bylo jeho oprávněním posuzovat okolnosti zápisu ochranné známky především z hlediska důvodů absolutní zápisné nezpůsobilosti dle ust. § 2 zákona č. 8/1952 Sb., v porovnání s takovými důvody dle ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., které rovněž upravují překážky, pro které absolutně nelze ochrannou známku do rejstříku zapsat. Úřadu ovšem nebránilo, aby paralelně, vedle důvodů dle § 2 zákona č. 8/1952 Sb. v porovnání s důvody dle § 4 zákona č. 441/2003 Sb., zvažoval dle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. i překážku zápisu dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., jestliže tento důvod odpovídal argumentům navrhovatele v návrhu o zásahu do autorského práva. Tak Úřad učinil, když usoudil, že oprávněnosti návrhu svědčí jak skutková podstata absolutní zápisné nezpůsobilosti dle ust. § 2 zákona č. 8/1952 Sb., tak současně i skutková podstata relativní zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. Pojem ‚zápisná způsobilost‘ je nutno pojímat ve vztahu k příslušnému zákonu jako celku, bez ohledu na to, zda v návrhu uplatněné důvody mají charakter veřejnoprávní či soukromoprávní.*“ (zdůraznění dodáno)

[155] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že s ohledem na shora vysvětlená pravidla aplikace zákona č. 441/2003 Sb. a zákona č. 8/1952 Sb. podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., krajský soud nesprávně posoudil povahu řízení o návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky.

[156] Nejvyšší správní soud v odstavcích [101] až [106] tohoto rozsudku vysvětlil, z jakých důvodů nelze z obsahu návrhu osoby zúčastněné na řízení dovodit námitky jiných důvodů zápisné nezpůsobilosti než dotčení autorských práv k označení „PRIM“.

[157] Namítané dotčení autorských práv je důvod zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2018 [nyní písm. g)]. Jedná se přitom o důvod zápisné nezpůsobilosti, pro který lze vést řízení o neplatnosti ochranné známky *vylučně* na návrh osoby, které náleží práva k autorskému dílu. Podle tohoto ustanovení je tedy nutno s ohledem na § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., posoudit splnění procesněprávních podmínek návrhu osoby zúčastněné na řízení na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky.

[158] Podle Nejvyššího správního soudu však v dotčení autorských práv k označení „PRIM“ již nelze spatřovat důvod zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb., tedy rozpor s ustanovením jiného právního předpisu nebo se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, na základě kterého by bylo možno prohlásit ochrannou známku za neplatnou i v řízení vedeném z úřední pravomoci žalovaného.

[159] Podle odborné literatury „*důvod zápisné nezpůsobilosti podle písmena l) spočívá v tom, že nelze jako ochrannou známku zapsat označení, jehož užívání se přičí ustanovení jiného právního předpisu, kterým se zde rozumí předpis práva veřejného. Z tohoto důvodu zákon užívá formulaci „se přičí“, která vyjadřuje jasný a intenzivní rozpor s požadavky práva.*“ (HORÁČEK, Roman. Práva na označení a jejich vymáhání: zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, zákon o vymáhání

pokračování

práv z průmyslového vlastnictví: komentář. 3. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2015. Beckova edice komentované zákony.)

[160] V rozporu s ustanoveními jiného právního předpisu či závazkem vyplývajícím z mezinárodních smluv je tedy zejména „zápis označení, které je přímo vyloučeno právním předpisem, například olympijská symbolika dle zákona č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik. [...] označení, jejichž zápisu brání právní předpis tím, že stanovuje splnění určitých podmínek nebo povoluje zápis označení jen pro určitou kategorii výrobků či služeb a za splnění daných podmínek například označení obsahující výraz ‚bio‘ nebo ‚eko‘.“ Dalším příkladem je např. zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, z něhož lze dovodit zákaz zápisu označení obsahujících tyto symboly, či zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, podle něhož se mezi olympijská symbolika řadí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijské emblémy a výrazy "olympijský" a "olympiáda". Dále se může jednat o znaky či vlajky obcí a krajů podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 129/2000 Sb. Označení „banka“ či „spořitelna“ smí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, užívat právnické osoby pouze, byla-li jim udělena licence podle tohoto zákona (KOUKAL, Pavel. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, 648 s.).

[161] Důvod neplatnosti dotčení autorských práv podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. nelze pod § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb. podřadit. Rozpor s jinými právními předpisy a závazky z mezinárodních smluv míří na veřejnoprávní regulaci, která přímo zakazuje užití určitých označení pro účely jiné, než tato veřejnoprávní regulace výslovně dovoluje. Z návrhové povahy § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. a zásady *vigilantibus iura* vyplývá záměr poskytnout ochranu z důvodu dotčení autorských práv pouze v případě, že se toho osoba, jíž svědčí autorská práva, bude výslovně domáhat. Z titulu dotčení autorských práv tedy nelze prohlásit neplatnost ochranné známky i z vlastního podnětu žalovaného, je tedy vyloučeno, aby žalovaný na základě obecného § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb. shledal rozpor s právními předpisy na ochranu autorského práva.

[162] Z těchto důvodů je znovu třeba poukázat na nesprávnost posouzení krajského soudu, který v bodě 84 dovodil, že vzhledem k subsumpci pod důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. l) zákona č. 441/2003 Sb. nezpůsobuje posouzení neplatnosti nad návrh osoby zúčastněné na řízení nezákonnost napadeného rozhodnutí.

[163] Toto nesprávné posouzení povahy řízení s ohledem na podstatu návrhu osoby zúčastněné na řízení prostupuje celým odůvodněním napadeného rozsudku krajského soudu, ale i rozhodnutími žalovaného a jeho předsedy, která z mylně hodnocené povahy řízení dedukují dílčí soudy ohledně jednotlivých procesních aspektů, jež osoba zúčastněná na řízení musí splnit, aby na základě jejího návrhu mohla být napadena ochranná známka za neplatnou prohlášena. Právě v nejednoznačném vymezení povahy řízení se pak v argumentaci žalovaného i krajského soudu ztrácí samotná podstata návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky osoby zúčastněné na řízení, takže právní posouzení krajského soudu i žalovaného a jeho předsedy připomíná bezhlavou střelbu za

účelem zasáhnout alespoň jeden, ať už kterýkoliv, zákonem vymezený důvod neplatnosti ochranné známky. I v tomto ohledu je napadený rozsudek krajského soudu na samé hraně přezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost v důsledku vnitřních rozporů. Krajský soud měl vyjasnit hlavní principy řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou a v jejich intencích a v rozsahu žalobních bodů posoudit zákonnost napadeného rozhodnutí.

VII.D.3 Hmotněprávní podmínky řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti

[164] Vedle shora jednoznačně vymezených procesněprávních podmínek řízení je nutno se dále zabývat podmínkami neplatnosti z hmotněprávního hlediska, které bude nutno posoudit podle zákona č. 8/1952 Sb., jak již bylo shora Nejvyšším správním soudem vysvětleno.

[165] Ke zkoumání zápisné nezpůsobilosti za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2014, č. j. 7 As 119/2013 – 106, uvedl, že „(d)ůsledkem pravidel obsažených v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. je nutně závěr, že ochrannou známku zapsanou před účinností tohoto zákona lze prohlásit za neplatnou pouze z důvodů, které upravuje zákon č. 441/2003 Sb. a které byly zároveň důvodem zápisné nezpůsobilosti podle zákona účinného v době zápisu ochranné známky. [...] Důležité totiž je, že se obě právní úpravy musejí zjednodušeně řečeno „setkat“. Nelze prohlásit ochrannou známku za neplatnou z důvodu, který sice zná dřívější zákon, avšak nikoliv zákon č. 441/2003 Sb., a vice versa.“ (zdůraznění dodáno)

[166] Nejvyšší správní soud ve svých dřívějších rozhodnutích dovodil, že zápisnou nezpůsobilost za účinnosti dřívějšího zákona je nutno zkoumat a interpretovat z *materiálního hlediska*, hledá-li se v tomto dřívějším zákoně určitý důvod zápisné nezpůsobilosti odpovídající zákonu účinnému v době podání návrhu na neplatnost (bod 40 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, obdobně strana 4 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 – 195, či bod 13 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 – 104, publ. pod č. 2514/2012 Sb. NSS). Avšak stále platí zásada, že nebyla-li by napadená ochranná známka neplatná podle zákona č. 441/2003 Sb., nelze ji prohlásit za neplatnou, i kdyby podle zákona č. 8/1952 Sb. neplatná byla.

[167] Otázkou tedy je, zda lze, a to i z materiálního hlediska, v zákoně č. 8/1952 Sb. nalézt důvod zápisné nezpůsobilosti obdobný důvodu podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb., tedy zápisnou nezpůsobilost z důvodu dotčení autorských práv k označení „PRIM“, kterého se osoba zúčastněná na řízení dovolává.

[168] Ustanovení § 11 odst. 1 tohoto zákona stanovilo, že [o]chranná známka bude z rejstříku vymazána: a) bude-li zjištěno, že byla zapsána známka nepřipustná (§ 2 odst. 2), či b) na základě rozhodnutí v řízení o výmaz ochranné známky.

[169] Podle § 2 odst. 2 zákona č. 8/1952 Sb. nemohou být ochrannými známkami značky a) které nemají způsobilost rozlišovací nebo které obsahují výlučně údaj popisný, ledaže se staly v hospodářském odvětví, o které jde, příznačnými pro výrobky pocházející z určitého podniku, b)

pokračování

které mohou klamat odběratele, anebo c) jichž používání by odporovalo obecnému zájmu anebo mezinárodní úmluvě nebo zvyklosti.

[170] Dále podle § 12 odst. 1 zákona č. 8 /1952 Sb. [m]ajitel známky může se domáhat výmazu ochranné známky, která byla zapsána později pro jiný podnik a pro výrobky téhož druhu a je stejná jako ochranná známka návrhovatele nebo s ní zaměnitelná. Podle odst. 2 téhož ustanovení [d]ržitel nezapsané značky (§ 6) může se domáhat výmazu ochranné známky, jestliže je stejná jako jeho značka nebo s ní zaměnitelná a jestliže od jejího zápisu ještě neuplynuly tři roky. Návrhu na výmaz nebude vyhověno, užívá-li odpůrce této značky alespoň po stejnou dobu jako návrhovatel.

[171] Podle § 6 téhož zákona [p]rávo majitele známky nepůsobí proti tomu, kdo v době přihlášky ochranné známky již používal stejné nebo s ní zaměnitelné značky pro výrobek téhož druhu, jestliže tato značka byla v hospodářském odvětví, o které jde, příznačnou pro výrobek jeho podniku (držitel nezapsané značky).

[172] Osoba zúčastněná na řízení se dovolávala závazků státu k ochraně autorského díla podle Bernské úmluvy a ochrany autorských práv podle autorského zákona č. 35/1965 Sb., jimiž v době podání přihlášky napadené ochranné známky byly chráněny osoby, kterým svědčila autorská práva. Žalovaný i krajský soud v dotčení autorských práv namítaných osobou zúčastněnou na řízení spatřovali naplnění důvodů zápisné nezpůsobilosti podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb., tj. že používání a zápis označení „PRIM“ je v rozporu s obecným zájmem a mezinárodní úmluvou.

[173] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v zápisné nezpůsobilosti ochranné známky podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. nelze shledat důvod zápisné nezpůsobilosti dotčení autorských práv podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. Podle Nejvyššího správního soudu zákon č. 8/1952 Sb. nestanovil dotčení autorských práv jako hmotněprávní důvod zápisné nezpůsobilosti. Napadenou ochrannou známku tak nelze z tohoto důvodu za neplatnou prohlásit. K tomuto závěru dospěl z následujících důvodů.

[174] Zákon č. 8/1952 Sb. výslovně nezakotvoval zápisnou nezpůsobilost ochranné známky z důvodu dotčení autorských práv. Zápisnou nezpůsobilost podle zákona č. 8/1952 Sb. je však nutno hodnotit nejen z formálního hlediska, ale i materiálně.

[175] Ve svých rozsudcích ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 – 195, a ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 - 104, Nejvyšší správní soud ve vztahu ke známkoprávní ochraně judikoval, že interpretovat hmotné právo upravené ve starém zákoně je nutno v souladu s tzv. *materiální aplikací podmínek zápisné nezpůsobilosti* uvedených v novém zákoně. Důležité je však zdůraznit, že toto pravidlo nelze aplikovat zcela paušálně.

[176] Nejvyšší správní soud v těchto rozsudcích rozhodoval o ochranných známkách zapsaných v roce 1997 a 2002, jejichž zápisná způsobilost měla být posuzována podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, zatímco návrh na prohlášení neplatnosti byl podán za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. Nejvyšší správní soud v souvislosti

s materiální aplikací podmínek zápisné nezpůsobilosti podle zákona č. 441/2003 Sb. vyslovil, že zřetel je nutno brát na závazky České republiky vyplývající z práva Evropské unie a z práva mezinárodního. To podle Nejvyššího správního soudu vychází již ze samotného faktu, že smysl starého i nového zákona v posuzovaných případech byl na prvním místě v provedení mezinárodněprávních a evropských závazků České republiky.

[177] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, dále odkázal na obecné závěry uvedené ve dřívějším rozsudku téhož soudu ze dne 29. 9. 2005, č. j. 2 Afs 92/2005 - 45, publ. pod č. 741/2006 Sb. NSS, podle něhož „i v případech, kdy se posuzují skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie, a rozhodným právem je právo tehdy účinné, je nutno ustanovení českého právního předpisu, přijátého nepochybně za účelem sblížení českého práva s právem Evropských společenství a majícího svůj předobraz v právní normě obsažené v právu Evropských společenství, vykládat konformně s touto normou.“ Nejvyšší správní soud však zároveň dodává, že „(o)dchýlit se od takového výkladu je však zpravidla nezbytné v případech, kdy pro to existují zřejmé racionální důvody dané kupříkladu tím, že v ustanovení českého právního předpisu byla úmyslně zvolena odlišná textace nebo že ten, kdo právní předpis vydal, v něm jiným nepochybným způsobem projevil vůli odlišnou od vůle projevené v normě práva Evropských společenství“ (zdůraznění dodáno).

[178] Podle Nejvyššího správního soudu ze zákona č. 8/1952 Sb. nelze zápisnou nezpůsobilost z důvodu dotčení autorských práv dovodit, a to ani na základě *materiální aplikace podmínek zápisné nezpůsobilosti* stanovené v zákoně č. 441/2003 Sb.

[179] Na rozdíl od zákona č. 137/1995 Sb., v jehož případě Nejvyšší správní soud dovodil princip materiální aplikace podmínek zápisné nezpůsobilosti, zákon č. 8/1952 Sb. postrádá jednoznačný záměr promítnout závazky mezinárodní právní úpravy ohledně ochrany autorských práv, jimiž byl tehdejší předchůdce České republiky vázán, vedle vnitrostátní ochrany poskytované v rozhodné době zejména obecnými předpisy autorského práva také zřízením specifické procedury ochrany v souvislosti se zápisem ochranných známek. V případě napadené ochranné známky stěžovatelky se proto jedná o zcela odlišnou situaci než v případě rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, a ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 - 104. Okolnosti vzniku zákona č. 137/1995 Sb. se diametrálně liší od okolností, za kterých vznikala zákonná úprava v zákoně č. 8/1952 Sb.

[180] Z důvodové zprávy k zákonu č. 137/1995 Sb. jednoznačně vyplývá, že reaguje na „další rozvoj známkového práva v Evropě [...], na harmonizaci známkového práva [a na stav prací] na Nařízení Rady Evropských společenství o známce společenství“. Ačkoliv tedy v době přijetí zákona č. 137/1995 Sb. nebyla Česká republika členem Evropských společenství, zákonodárce jednoznačně vyjádřil vůli následovat harmonizační práce a vývoj známkového práva států v tomto společenství sdružených. V souladu s První směrnicí Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách 89/104/EHS, zákon č. 137/1995 Sb. zakotvil vůbec poprvé v českém právním řádu relativní zápisnou nezpůsobilost ochranné známky z titulu ochrany autorských práv. Kromě toho je v důvodové zprávě jednoznačně vyjádřena diskontinuita hodnotová i diskontinuita technického zákonného provedení mezi zákonem

pokračování

č. 137/1995 Sb. a předchozí právní úpravou (zákonem č. 174/1988 Sb. a ještě starším zákonem č. 8/1952 Sb.). Zákonodárce uvedl, že „*v současnosti lze konstatovat, že dosud platný zákon nevytváří podmínky pro uplatnění ochranných známek na trhu, a zejména pak zboží těmito známkami označeného, tj. neodpovídá vytvářejícímu se konkurenčnímu prostředí.*“

[181] Podle důvodové zprávy k zákonu č. 8/1952 Sb. bylo cílem především opustit známkoprávní úpravu chránící soutěžitele po vzoru kapitalismu a zakotvit ochrannou známku jako prvek mající významnou funkci ve společnosti budující socialismus. Cílem zákona č. 8/1952 Sb. bylo zejména chránit zájmy spotřebitelů co do kvality zboží a jejich ceny. „*V této funkci se tudíž ochranná známka stává ukazatelem spotřebiteli, že zboží opatřené touto známkou je právě ono zboží, jehož vlastnosti už zná a které proto požaduje. Funkce ochrany spotřebitele působí nepřímo i k zvýšení odpovědnosti výrobců. Tito musí dbát, aby zboží opatřené ochrannou známkou mělo skutečně ony vlastnosti, kterými se u zákazníků osvědčilo.*“ Smyslem a účelem zákona č. 8/1952 Sb. tak byla především ochrana spotřebitele, nikoliv soutěžitelů. (Národní shromáždění republiky Československé 1952, 1948-1954, Tisk 616, Část č. 1. <https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0616_01.htm> otevřeno dne 23. října 2020). Ochrana autorských práv v oblasti známkového práva však s ochranou spotřebitele nikterak nesouvisí, naopak sleduje spíše snahu bránit nekalosoutěžním praktikám či poškozování soukromých práv jiných soutěžitelů.

[182] Vedle toho důvodová zpráva k zákonu č. 8/1952 Sb. nikterak neodkazuje ani na mezinárodní známkoprávní úpravu a o ochraně autorskoprávní se vůbec nezmiňuje. Výslovně však deklaruje, že „*směrnici pro vypracování ustanovení o ochranných známkách byla úprava sovětská. Odchyly jsou jen potud, pokud je jich třeba se zřetelem k dnešnímu stupni našeho hospodářského vývoje a našeho právního řádu.*“ Konkrétně důvodová zpráva odkazuje na sovětské nařízení ze dne 7. března 1936, č. 47/455, ve znění nařízení ze dne 4. března 1940, č. 3027. Ochranná známka má přitom podle důvodové zprávy v právním řádu Sovětského svazu novou funkci a novou náplň. Tou je především funkce kontrolní.

[183] Souvislost mezi důvody zápisné nezpůsobilosti podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. a podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. nelze dovodit ani z odborné literatury.

[184] Rozporem s obecným zájmem či mezinárodní úmluvou [§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb.] se podle tehdejší doktríny rozuměl zákaz užití označení, jako jsou státní znaky, odznaky státní moci, politických stran, dobrovolných a mezinárodních organizací, puncovní či cejchovní značky či motivy chráněné Ženevskou úmluvou – znak Červeného kříže, Olympijských her atd., dále také označení volná jako je Aeskulapova hůl pro léčiva (HÄCKL, Bohuš. *Ochranné známky a značky*. Praha: 1976, s. 22.). Odporující obecnému zájmu jsou pak nemravná označení, pornografická vyobrazení či hesla nebo svého času údaje škodící socialistickému zřízení (Úřad pro vynálezy a objevy v Praze, *Ochranné známky a označování zeměpisného původu*. Praha: 1982, s. 35; obdobně též Dom techniky SVTS, Bratislava, *Ochranné známky a ich využitie*, Bratislava: 1976).

Totožně rozpor s obecným zájmem a mezinárodní úmluvou komentuje shora citovaná důvodová zpráva k zákonu č. 8/1952 Sb.

[185] Ačkoliv tedy v době zápisu napadené ochranné známky byla autorská práva chráněna Bernskou úmluvou a autorským zákonem č. 35/1965 Sb., zákon č. 8/1952 Sb. s jejich ochranou v rámci známkoprávní úpravy vůbec nepočítal. Jak vyplývá ze shora citované důvodové zprávy, zákonodárce při jeho přijetí sledoval diametrálně odlišné cíle.

[186] V obecné rovině zákon č. 8/1952 Sb. komentoval ve svém usnesení ze dne 15. 6. 1994, sp. zn. III. ÚS 52/94, i Ústavní soud: „*Dřívější předpisy o ochranných známkách (zákon č. 8/1952 Sb. o ochranných známkách a chráněných vzorech) nevyžadovaly expressis verbis, aby se zápisem souhlasil ten, komu přísluší uplatňovat právo na ochranu názvu, jména, příjmení, popř. vyobrazení. Ochrana se poskytovala podle tehdy platného občanského zákoníku.*“

[187] Opačný závěr, tedy že se podle zákona č. 8/1952 Sb. jednalo o zápisnou nezpůsobilost ochranné známky, nedisponoval-li přihlašovatel souhlasem autora přihlašovaného grafického vyobrazení, by znamenal porušení zásady zákazu retroaktivity. Jak již bylo podrobně shora vylíčeno, relativní zápisnou nezpůsobilost ochranné známky z titulu ochrany autorských práv zakotvil vůbec poprvé v českém právním řádu teprve zákon č. 137/1995 Sb. Jednalo by se proto o obecně nepřipustný případ pravé retroaktivity, kdy na právní skutečnosti (zápis ochranné známky), které se staly v minulosti (za účinnosti zákona č. 8/1952 Sb.), by se použil pozdější právní předpis (zákon č. 441/2003 Sb.). Tuto pozdější úpravu přitom stěžovatelka v době podání přihlášky napadené ochranné známky nemohla za žádných okolností předpokládat. Nejvyšší správní soud v této souvislosti podotýká, že autorskoprávní ochrany bylo možno se i za poměrů tehdejšího režimu vůči vlastníkovu ochranné známky domáhat občanskoprávní cestou. Mezinárodní úprava a zejména pak autorský zákon č. 35/1965 Sb. k tomu skýtaly dostatečné a zároveň přiměřeně operativní prostředky, které – samozřejmě s politickými limity danými povahou tehdejšího režimu, které však, jak výše vyloženo, nejsou pro nyní projednávanou věc rozhodné – naplňovaly kritéria práva na spravedlivý proces a ochranu duševního vlastnictví. V absenci zápisné nezpůsobilosti ochranné známky z důvodu dotčení autorských práv v tehdejší známkoprávní ochraně nelze proto spatřovat porušení základních lidských práv a svobod. Ve světle pozdější změny vůle zákonodárce a dlouhodobého vývoje legislativy (od roku 1952 do roku 1995, resp. 2003), který přitom sledoval určitý záměr, nelze zákon platný v minulosti vykládat tímto novým prizmatem. To nelze činit ani na základě paušálního odkazu na poměry minulého nedemokratického režimu, jestliže tehdy účinná právní úprava poskytovala jiné možnosti ochrany, které byly i skutečně dostupné. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv je primárně věcí soukromého práva.

[188] Nejvyšší správní soud v této souvislosti považuje za vhodné podrobněji poukázat na odlišnost tohoto případu od věci posuzované Ústavním soudem v nálezu ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. IV.ÚS 298/09 (ochranná známka „POLÁRKA“). Ústavní soud v tomto případě posuzoval situaci, kdy společnost POLÁRKA s. r. o. řádně od počátku hájila svá práva návrhem na výmaz ochranné známky, a to plně v souladu s tehdejší právní úpravou. Teprve po deseti letech orgány veřejné moci shledaly její argumentaci správnou, nicméně v té době již zákon č. 441/2003 Sb. pro jí tvrzenou skutečnost neumožňoval prohlásit

pokračování

ochrannou známku za neplatnou, a její návrh proto nebyl úspěšný. Ústavní soud shledal, že uplynutí značné doby jde k tíži orgánů veřejné moci, zrušil napadená rozhodnutí soudu a předsedy žalovaného a uložil mu, aby přihlédl k této skutečnosti, která by mohla mít vliv na ochranu vlastnického práva společnosti POLÁRKA s. r. o.

[189] V případě napadené ochranné známky „PRIM“ je však situace zcela odlišná především v tom, že zápisná nezpůsobilost napadené ochranné známky z důvodu dotčení autorských práv tu nebyla dána již od samotného počátku s ohledem na tehdy účinný zákon č. 8/1952 Sb. Plynutí času, délka řízení či změna známkoprávní legislativy neměla proto na zápisnou způsobilost napadené ochranné známky z důvodu dotčení autorských práv žádný vliv.

[190] Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že krajský soud, žalovaný i jeho předseda nesprávně posoudili, že napadenou ochrannou známku lze podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 8/1952 Sb. ve spojení s § 4 písm. l), § 7 odst. 1 písm. i), § 32 odst. 3 a § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. prohlásit za neplatnou z důvodu dotčení autorských práv.

[191] Toto nesprávné posouzení přitom stěžovatelka krajskému soudu (i správním orgánům) ve své kasační stížnosti vytýká. Související kasační námitky stěžovatelky (viz rekapitulace kasační stížnosti zejm. v odstavcích [30] a [39] tohoto rozsudku) jsou proto důvodné.

[192] S ohledem na závěr Nejvyššího správního soudu o nesprávném právním posouzení zápisné nezpůsobilosti z důvodu dotčení autorských práv je bezpředmětné posouzení otázek autorství označení „PRIM“, aktivní legitimace k podání návrhu na prohlášení neplatnosti, udělení souhlasu autora, (ne)provedení důkazů zpochybňujících autorství a dotčení autorských práv uvedených v rozsudku krajského soudu, napadeném rozhodnutí či v prvostupňovém rozhodnutí žalovaného. Ze stejného důvodu jsou bezpředmětné i související kasační námitky stěžovatelky (rekapitulované shora Nejvyšším správním soudem pod body III.A, III.B a III.E).

[193] Jelikož se osoba zúčastněná na řízení ve svém návrhu domáhala prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky výlučně z důvodu dotčení svých autorských práv, žalovaný v dalším řízení na základě shora uvedeného posouzení Nejvyššího správního soudu tento návrh zamítne podle § 32b odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., neboť ačkoli jde o návrh přípustný, nelze nalézt hmotněprávní podklad pro jeho možný úspěch.

VII.D.4 Strpění užívání ochranné známky

[194] V kasační námitce shora rekapitulované pod bodem III.D se stěžovatelka dovolává § 12 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého uživatel staršího označení nemůže namítat neplatnost, jestliže po dobu 5 let strpěl užívání ochranné známky.

[195] Podle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. *[v]lastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu*

dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“

[196] K aplikaci citovaného ustanovení se krajský soud vyjádřil v bodě 96 napadeného rozsudku. Uvedl, že osoba zúčastněná na řízení navrhovala prohlásit neplatnost podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. jako osoba, která označení užívá. Ustanovení § 12 zákona č. 441/2003 Sb. podle krajského soudu nestanoví žádná omezení a pro danou věc se neuplatní, jelikož žalovaný posoudil správně neplatnost i z důvodu klamavosti a nedobré víry. Obecně dále v bodě 101 napadeného rozsudku konstatuje, že délka trvání zápisu napadené ochranné známky nezpůsobuje konvalidaci její neplatnosti.

[197] Z textu § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. plyne, že neplatnosti se nemůže dovolat z důvodu strpění užívání ochranné známky vlastník starší ochranné známky nebo *uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g)*. Vlastník ochranné známky se tedy může strpění užívání dovolat pouze v případě, že neplatnost ochranné známky namítají právě tito navrhovatelé z těchto konkrétních důvodů. Tedy pouze navrhuje-li neplatnost *uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky* [§ 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb.], je vlastník ochranné známky oprávněn vznést proti němu námitku strpění.

[198] Krajský soud tedy správně uvedl, že § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. se v tomto případě neuplatní. Nicméně dospěl k tomu opět na základě nesprávného právního posouzení, které se odvíjí od nesprávného uchopení samotné povahy řízení. Ačkoliv v odstavci 96 na jednu stranu dovozuje, že osoba zúčastněná na řízení navrhuje neplatnost jako třetí osoba, jež označení „PRIM“ užívá, jedním dechem v následující větě říká, že námitka strpění se neaplikuje. Pokud by osoba zúčastněná na řízení neplatnost navrhovala právě jako třetí osoba užívající označení „PRIM“, jednalo by se o případ aplikace námitky strpění. Jak již Nejvyšší správní soud shora jasně vysvětlil, osoba zúčastněná na řízení se domáhala prohlášení neplatnosti jakožto osoba, jejíž autorská práva jsou napadenou ochrannou známkou údajně dotčena [§ 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb.]. Proti takovému navrhovateli se však stěžovatelka bránit námitkou strpění nemůže. Tato kasační námitka stěžovatelky je proto nedůvodná.

VII. E Další námitky

[199] Stěžovatelka, žalovaný i osoba zúčastněná na řízení v řízení o kasační stížnosti odkázali na rozsudky či rozhodnutí související s napadenou ochrannou známkou či autorstvím označení „PRIM“ (a některé i doložili).

[200] Jedná se zejména o tyto dokumenty: rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. 4. 2017 a rozhodnutí o odvolání ze dne 7. 9. 2019; rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 1. 2019, č. j. 16 C 14/2016-679; rozsudek Okresního soudu v Bratislavě ze dne 17. 9. 2019, č. j. 31CbPv/2/2006-1234; usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 3 Cmo 55/2017-96; protokol o jednání u Krajského soudu v Hradci Králové ve věci sp. zn. 16 C 14/2016 ze dne 12. 10. 2018; usnesení Okresního

pokračování

soudu v Olomouci č. j. 18 C 153/2000-207; notářský zápis N161/99 ze dne 28. 11. 1999; rozhodnutí předsedy žalovaného čj. O-517365.

[201] Stěžovatelka a osoba zúčastněná na řízení s těmito dokumenty spojovaly svou argumentaci týkající se prokázání autorství či oprávnění k označení „PRIM“.

[202] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal, že napadenou ochrannou známku nelze prohlásit za neplatnou z důvodu dotčení autorských práv, jelikož zákon č. 8/1952 Sb. tento důvod nepovažoval za důvod zápisné nezpůsobilosti ochranné známky, nejsou tyto předložené dokumenty relevantní pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti a nejsou s to svým obsahem výsledek tohoto řízení ovlivnit.

VIII. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

[203] Na základě uvedeného Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou a v souladu s větou první před středníkem § 110 odst. 1 s. ř. s. napadený rozsudek krajského soudu zrušil. Vzhledem k tomu, že vytýkané vady nejsou odstranitelné v řízení před krajským soudem a jsou pro to dány důvody, zrušil Nejvyšší správní soud současně i napadené rozhodnutí předsedy žalovaného a prvostupňové rozhodnutí žalovaného a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení dle § 110 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 3 a 4 s. ř. s. Žalovaný je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 a § 78 odst. 5 s. ř. s.).

[204] Vzhledem ke zrušení rozsudku krajského soudu a současně i rozhodnutí žalovaného a jeho předsedy je Nejvyšší správní soud povinen rozhodnout vedle náhrady nákladů řízení o kasační stížnosti i o náhradě nákladů řízení, které předcházelo zrušenému rozhodnutí krajského soudu (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[205] Žalovaný ve věci úspěch neměl, náhrada nákladů řízení mu proto nenáleží.

[206] Stěžovatelka měla ve věci plný úspěch, proto jí Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., přiznal náhradu nákladů řízení proti žalovanému. V řízení o žalobě jsou tyto náklady tvořeny částkou 3000 Kč za soudní poplatky za žalobu. Stěžovatelka byla v řízení před krajským soudem zastoupena advokátem JUDr. Milanem Kyjovským. Odměna advokáta a náhrada hotových výdajů byla stanovena v souladu s § 35 odst. 2 s. ř. s. podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), (dále jen „advokátní tarif“). Za řízení o žalobě přiznal Nejvyšší správní soud náhradu nákladů za tři a půl úkonu právní služby spočívajících v převzetí a přípravě zastoupení, podání žaloby, účasti na jednání před soudem a návrhu na přiznání odkladného účinku po zahájení řízení (§ 11 odst. 1 písm. a), d) a g) a odst. 2 písm. a) advokátního tarifu] v celkové hodnotě 10 850 Kč a paušální náhradu hotových výdajů ve výši 1200 Kč, tj. 12 050 Kč. Jelikož advokát je registrovaným plátcem DPH, je nutné celkovou odměnu zvýšit o částku 2530,50 Kč, odpovídající 21 % sazbě této daně. Náhrada nákladů řízení o žalobě před krajským soudem tak činí celkem 17 580,50 Kč. Uvedenou částku je žalovaný povinen zaplatit stěžovatelce

k rukám jejího zástupce, advokáta JUDr. Milana Kyjovského, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

[207] V řízení o kasační stížnosti stěžovatelka uhradila částku 5000 Kč za soudní poplatek. Zástupce stěžovatelky učinil tři úkony právní služby spočívající v podání kasační stížnosti a podáních ve věci samé ze dne 18. 3. 2019 a 10. 7. 2019 [§ 11 písm. d) advokátního tarifu] v hodnotě 9300 Kč, k čemuž je třeba přičíst paušální náhradu výdajů v částce 900 Kč, tj. 10 200 Kč. Jelikož advokát je registrovaným plátcem DPH, je nutné celkovou odměnu zvýšit o částku 2142 Kč, odpovídající 21 % sazbě této daně. Celkem tak náklady kasačního řízení činí 17 342 Kč. Odměnu za podání ze dne 10. 11. 2020 Nejvyšší správní soud stěžovatelce nepřiznal, jelikož obsahuje především shrnutí její předchozí argumentace. Uvedenou částku je žalovaný povinen zaplatit stěžovatelce k rukám jejího zástupce, advokáta JUDr. Milana Kyjovského, ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

[208] Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o žalobě ani o kasační stížnosti, neboť jí krajským soudem ani Nejvyšším správním soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s níž by jí náklady vznikly (§ 60 odst. 5 s. ř. s. *a contrario*).

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

V Brně dne 23. listopadu 2020

JUDr. Karel Šimka
předseda senátu