



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Naděždy Řehákové a soudkyň JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Ing. Silvie Svobodové ve věci

žalobce: **MPM -QUALITY v.o.s.**, IČO 47987430
sídlem Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen advokátem JUDr. Milanem Kyjovským
sídlem Poštovská 455/8, 602 00 Brno

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, IČO 48135097
sídlem Antonína Čermáka 2/a, 160 68 Praha 6

o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 20. 12. 2018, č. j. O-535869/D18105084/2018/ÚPV, sp. zn. O-535869

takto:

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

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný zamítl rozklad

žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 5. 10. 2018 zn.sp. O-535869 o zamítnutí přihlášky slovního označení ve znění „PRIMKY“ na základě námitek podaných společnostmi ELTON hodinářská, a. s., sídlem v Novém Městě nad Metují (dále také „namítající“), uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31.12.2018 (dále jen „ZOZ“).

2. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí námitkám společnosti ELTON hodinářská, a.s. vyhověl a přihlášku žalobce zamítl s odůvodněním, že přihláška nebyla podána v dobré víře. Nedobrou víru shledal ve dvou aspektech. Tím prvním bylo, že doklady namítajícího prokázaly jeho tvrzení, že ve svém podniku dlouhodobě a kontinuálně on, resp. jeho právní předchůdci rovněž sídlící v Novém Městě nad Metují, vyrábí náramkové hodinky, které jsou od počátku označovány grafickým logem

PRIM

(dále též „namítané označení“) a později též kombinovanou ochrannou známkou EU č. 3531662



(dále též namítaná ochranná známka EU)

Tyto skutečnosti považoval za známé veřejnosti, již je namítající považován za výrobce náramkových hodinek značky „PRIM“, který navázal na své předchůdce vyrábějící tradiční československé (české) hodinky této značky, zvané „primky“. Mezi napadeným označením a namítaným označením a grafickým logem s prvkem „PRIM“ Úřad shledal vysokou podobnost v dominantním prvku „PRIM“. Doklady předložené namítajícím dle Úřadu prokázaly, že hodinky „PRIM“ obdržely od veřejnosti důvěrné expresivní označení „primky“, přičemž i tato skutečnost je známa v široké veřejnosti, která toto označení spojuje výhradně s namítajícím jako pokračovatelem svých právních předchůdců. Shodnost a podobnost (druhou i v důsledku jejich odbytu na stejné části trhu) zjistil Úřad také mezi náramkovými hodinkami vyráběnými namítajícím a částí žalobcem přihlašovaných výrobků a služeb. Za první aspekt žalobcovy nedobré víry tedy označil skutečnost, že si žalobce přihlásil k ochraně označení, o němž mu muselo být známo (neboť se pohybuje na stejné části trhu jako namítající), že se v souvislosti s náramkovými hodinkami vžilo pro namítajícího, a zároveň je vysoce podobné i namítanému označení a namítané ochranné známce.

3. Za druhý aspekt nedobré víry prvostupňový orgán považoval dlouhodobé úsilí žalobce zkomplikovat nebo znepríjemnit činnost namítajícího, ve vyvolávání neustálých sporů, přestože žádná instituce mu dosud nedala za pravdu. Právo podávat žaloby je dle prvostupňového orgánu legitimní, avšak jen pokud jde o obhajobu nároku, nikoliv jako prostředek ztěžování činnosti jiné osoby. Takové jednání je dle žalovaného možné

považovat za zneužívání práva, z hlediska známkového práva pak za jednání v nedobré víře. Za další z takových pokusů žalobce prvostupňový orgán považoval i podání přihlášky napadeného označení, pro které si žalobce zvolil slovo „PRIMKY“, ačkoliv mu měla být známa historická souvislost s namítajícím. Pokud by označení, které je historicky spjato s namítajícím a na jehož známosti se podílel vlastním úsilím, bylo zapsáno pro žalobce, veřejnost by je s namítajícím asociovala. Zápisem napadeného označení do rejstříku by namítajícímu vznikla nemajetková újma. Materiální újmu by pak představovaly prostředky, které namítající dlouhodobě vynakládá na vývoj hodiniek značky „PRIM“ zvaných „primky“ a budování jejich pověsti. Prvostupňový orgán na straně žalobce neshledal žádné liberační důvody, neboť považoval jeho jednání za vědomé, s cílem participovat na pověsti, které se označení „primky“ v české společnosti ve vztahu k namítajícímu těší, a ztížit namítajícímu užívání jeho práv.

4. V závěru prvostupňový orgán konstatoval, že na straně žalobce jsou naplněny všechny aspekty nedobré víry a zároveň je naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Proto přihlášku napadeného označení zamítl v celém rozsahu přihlašovaného seznamu výrobků a služeb. Předtím uvedl, že podmínka podobnosti výrobků a služeb není tímto ustanovením vyžadována a zamítnutí přihlášky bez ohledu na nárokové produkty je ospravedlněno i ochranou poctivého obchodního jednání.
5. Proti uvedenému rozhodnutí podl žalobce rozklad, o němž žalovaný rozhodl napadeným rozhodnutím.

II. Rozhodnutí žalovaného (napadené rozhodnutí)

Žalovaný ve svém rozhodnutí shrnul rozkladové námitky, v nichž žalobce (dle rozhodnutí přihlašovatel) rozsáhle rozporoval závěry Úřadu o přednostním významu namítané ochranné známky EU v podstatě s tím, že právo žalobce k logu „PRIM“ se odvíjí od zápisu ochranné známky č. 165917 pro žalobce a toto právo žalobce dovozoval z dědictví po autorovi loga „PRIM“ Mgr. J. R. Nesouhlasil s posouzením jeho nedobré víry při podání přihlášky ochranné známky, namítal nesplnění podmínky poškození namítajícího podáním přihlášky ochranné známky a z hlediska liberačních důvodů osvětlil důvody podání napadené přihlášky ochranné známky. K rozkladu připojil listiny, z nichž dovozoval svá práva k přihlašovanému označení, které žalovaný přestřel pod body I.-XIX. svého rozhodnutí.

6. Žalovaný vycházel i ze stanoviska namítajícího k podanému rozkladu. Namítající uvedl, že jednání žalobce nese typické znaky parazitování či těžení z dobré pověsti namítajícího ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1As 3/2008-195 a ve smyslu Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU) v rozsudku ve věci C-529/07, který za rys nedobré víry označil úmysl zabránit třetí osobě (namítajícímu) uvádění výrobků s označením „PRIM“ na trh a uvedl, že žalobce byl v tomto řízení, jakož i v dalších řízeních, které dle vydaných judikátů vyjmenoval, neúspěšný. Uvedl, že se nikdy neprokázala skutečnost, od níž žalobce odvíjí svá práva k označení, totiž , že jde o dědictví loga po Mgr. J. R., a i kdyby tomu tak bylo, pak dle závěru EUIPO vysloveném v rozhodnutí ze dne 7.9.2018 nelze dovozovat, že by namítající vzhledem k historickým souvislostem a v právní

posloupnosti po národním podniku ELTON užívali označení protiprávně. Namítající dále konkrétními argumenty rozporoval listinné dokumenty předložené žalobcem k rozkladu včetně odkazu na dezinterpretace usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3Cmo 55/2017-96 v řízení o předběžném opatření, že toto usnesení stvrzuje užívání označení „PRIM“ na náramkových hodinkách žalobcem. Asociace označení „PRIM“ s namítajícím nebyla jediným důvodem, pro který Úřad přihlášku zamítl, když významná byla i proslulost označení „PRIM“ již od dob předchůdců namítajícího a v této souvislosti byla zdůrazněna ochrana poctivého obchodního jednání. Užívání loga žalobcem na jeho náramkových hodinkách není dle namítatele relevantní, neboť šlo o užívání protiprávní, ochranná známka žalobce č. 165917 byla prohlášena za neplatnou a teprve poté žalobce začal užívat na náramkových hodinkách obloučkové (bočníkové) provedení. Namítající považoval rozhodnutí Úřadu rovněž za důkazně podložené a správné v posouzení neexistence liberačních důvodů pro jednání žalobce při podání přihlášky.

7. Žalovaný v napadeném rozhodnutí vyšel ze zjištění, že napadená ochranná známka byla přihlášena dne 9.12.2016 a zveřejněna dne 1.2.2017 pro seznam výrobků a služeb ve třídách 9, 14, 16 a 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb a namítaná ochranná známka EU byla zapsána dne 17.3.2005 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd 9, 14 a 35, přičemž od 5.12.2017 zůstala zapsána pro výrobky Watchmaking: Watches for children - zařazené ve třídě 14. Namítaná ochranná známka EU je tedy ve vztahu k napadenému označení ve znění „Primky“ starší ochrannou známkou. Toto zjištění ve sledu dalších zjištění, že žalobce nemá pro své přihlašované nároky právní podklad a

nemůže uplatňovat práva k logu **PRIM** na základě žádných práv z titulu vlastnictví a užívání a po přezkoumání dokladů předložených žalobcem i namítajícím žalovaný potvrdil závěr správního orgánu 1. stupně, že namítající a právní předchůdci namítajícího se dlouhodobě zabývali vývojem a výrobou náramkových hodinek v podobě namítaného grafického loga i namítané ochranné známky, což bylo veřejnosti dostatečně známo. Žalovaný odmítl žalobcem tvrzený nárok na grafické logo „PRIM“ z důvodu dřívějšího vlastnictví (dovozovaného žalobcem z dědictví po autorovi loga Mgr. J. R.) k dnes již zneplatněné ochranné známce č. 165917. Práva k této ochranné známce pozbyl na základě pravomocného rozhodnutí žalovaného ze dne 17.10.2014, kterým byla ochranná známka prohlášena za neplatnou. Dle žalovaného tak právo ke grafickému logu „PRIM“ svědčí namítajícímu. Tento právní stav se nezměnil, protože v žádném řízení se neprokázalo, že autorem loga je Mgr. J. R., nadto tvrzení žalobce o dědictví autora loga se netýkájí předmětného řízení, když namítaná ochranná známka EU je platně zapsána.

8. Žalovaný ve svém rozhodnutí přezkoumal závěry Úřadu k otázce posouzení (ne)dobré víry žalobce při podání přihlášky ochranné známky a dotčení žalobce jednak z hlediska relevance a obsahu dokladů předložených žalobcem v řízení o rozkladu, jednak z hlediska dokladů předložených namítajícím s podaným návrhem v řízení před správním orgánem I. stupně uvedeným pod body 1.- 46. napadeného rozhodnutí, s nimiž se také žalovaný současně v jejich sledu vypořádal.
9. Po přezkoumání předložených dokumentů a s přihlédnutím, jaká kritéria umožňují skutkově i právně vyhodnotit existenci (ne)dobré víry při podání přihlášky ochranné známky, žalovaný potvrdil závěry správního orgánu 1. stupně o podobnosti označení, o dlouhodobé přináležitosti označení namítajícímu v souvislosti s tradiční výrobou

náramkových hodinek v Československé/České republice a o vlivu na práva namítajícího. Posoudil, že žalobce si přihlásil k ochraně cizí označení, které je dlouhodobě spjato s namítajícím a vžilo se pro výrobky, s nimiž namítající dosud obchoduje. Znakem nedobré víry je, že si žalobce přihlásil k ochraně označení, ačkoliv má toto označení pro namítajícího zvláštní význam, hodnotu a vazbu k právním předchůdcům namítajícího a k prvním českým hodinkám. Ztotožnil se s posouzením správního orgánu 1. stupně, že namítatejícím předložené dokumenty dokládají, že právní předchůdci namítajícího i on sám, všichni se sídlem v Novém Městě nad Metují, se dlouhodobě a nepřetržitě (od 50. let 20. století) zabývají vývojem a výrobou náramkových hodinek. V druhé polovině 50. let zahájili výrobu vlastních hodinek označovaných značkou „PRIM“, zejména v podobě namítaného grafického loga a později i namítané ochranné známky a vyrábějí je a označují těmito logy dosud. Československé/české hodinky „PRIM“ byly dlouhou dobu vyráběny pouze namítajícím. Vzhledem k tomuto jedinečnému postavení na trhu a rovněž proto, že „primky“, jak byly nazývány (viz důkazy 8, 14, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 41), byly považovány za velmi kvalitní, má veřejnost dosud v paměti ještě původní hodinky. Současně je však informována i o změně designu a materiálů, k nimž namítající v poslední době přikročil. V důsledku toho se hodinky „PRIM“ posunuly z kategorie tzv. lidových hodinek určených nejširším vrstvám do kategorie výrobků vyšší cenové hladiny určených mj. ke zvláštním příležitostem.

10. Žalovaný se ztotožnil i s tím, že v podání přihlášky napadeného označení lze shledat také pokus o ztížení činnosti namítajícího. V tomto směru citoval z rozhodnutí Úřadu, na něž plně odkázal. Citoval, že za tento aspekt žalovaný s odkazem na rozhodnutí správního orgánu 1. stupně považuje spory žalobce o značku „PRIM“ i pro náramkové hodinky. Konkrétně jde o namítanou ochrannou známku EU v provedení zapsanou u EUIPO v roce 2005 a grafické označení a přihlášku slovní ochranné známky v grafickém provedení č. 165917 zapsanou pro jiný subjekt - EUTECH, a. s., Šternberk, její převedení na žalobce a poté její zneplatněním pro žalobce. Důsledky ztráty práva se snažil oddálit iniciováním správních i soudních sporů, jejichž cílem je zamezit namítajícímu v užívání jeho práv k označení „PRIM“ (důkazy č. 4, 19, 21, 22). Žádné soudní rozhodnutí (ani českých soudů /důkazy č. 4, 19, 21/ ani Tribunálu /důkaz č. 22/) však namítajícímu značku „PRIM“ užívat nezakázalo (žaloby byly zamítnuty). Zamítnut byl ze strany EUIPO i další návrh na prohlášení neplatnosti namítané ochranné známky EU. Takové jednání je legální jen pokud jde o obhajobu nároku podatele, nikoliv však jako prostředek ztěžování činnosti jiné osoby a je moné je považovat za zneužívání práva či obcházení zákona za účelem zkomplikování činnosti druhé osobě, z hlediska známkového práva pak za jednání v nedobré víře. I dle žalovaného se tedy žalobce snaží o znesnadnění činnosti namítajícího. Za další z takových pokusů je možné považovat i podání přihlášky napadeného označení, pro které si zvolil slovo „PRIMKY“, o němž mu musí být známa jeho historická souvislost s namítajícím (jeho právními předchůdci). Žalovaný považuje výraz „primky“ za hodnotově významný pro namítajícího, zvláště, je-li spojeno také s grafickým logem, jímž byly původní hodinky označovány. Rovněž provedení namítané ochranné známky celou svou kompozicí vyjadřuje historickou vazbu k právním předchůdcům namítajícího a prvním československým/ českým hodinkám. Veřejnost má přitom povědomost o sepjetí slova „primky“ s právními předchůdci namítajícího, navíc jde o vzpomínky pozitivní. Ty byly přeneseny na namítajícího vzhledem k jeho obchodní a propagační činnosti, jak bylo dokumenta doloženo. Skutečnost, že si žalobce ke známkové ochraně přihlásil označení

spojované veřejnosti s namítajícím a mající pro něj zvláštní hodnotu, kvalifikuje žalovaný jako pokus o ztížení užívání tohoto označení namítajícím. V případě zápisu napadeného označení „PRIMKY“ ve prospěch žalobce by je veřejnost díky uvedeným skutečnostem spojovala s namítajícím, čímž by žalobce získal neoprávněnou výhodu. Žádným způsobem se totiž materiálně nepodílel na budování a udržování tohoto výrazu v povědomí veřejnosti a ani nemohl, neboť on sám se hodinářskou výrobou dle údajů ve výpisu z obchodního rejstříku zabývá až od 2. 3. 2003, jak to uvedl i orgán prvního stupně řízení. Nemá tedy ani tak dlouhodobou tradici v užívání označení „PRIM“ pro hodinky, ani žádný vztah k tradičním výrobcům prvních československých/českých hodinek, jimž označení „primky“ veřejnost připsala. Protože vazba namítajícího s výrazem „primky“ je nejen historická, nýbrž i společensko prestižní (citová) – výraz „primky“ je s ním neodmyslitelně spjat – získal by přihlašovatel bez zásluh i tuto přidanou hodnotu. Namítající by tedy pociťoval újmu materiální i nemateriální. I v tomto závěru odvolací orgán souhlasí s posouzením orgánu prvního stupně řízení.

11. Žalovaný doplnil, že u projednávané skutkové podstaty se nezjišťuje skutečná újma či škoda, nýbrž potenciální, tedy možnost jejího vzniku a ta nepochybně z uvedených zjištění vyplývá. Institut námitek má právě za cíl této újmě předejít. Žalovaný se s orgánem prvního stupně ztotožnil i v tom, že pro jednání přihlašovatele nelze najít žádné liberační důvody. Přihlásil si označení „cizí“, o němž mu ze všech okolností muselo být zřejmé, že je dlouhodobě spjata s namítajícím, navíc pro něj má zvláštní hodnotu. Byl si tak vědom, že nejde o označení tzv. „právně volné“. Dále nebere v úvahu pravomocná rozhodnutí Úřadu týkající se grafického loga, rovněž spjatého s pojmem „primky“ i s namítajícím. Nedbal ani na výsledky soudních řízení, jimiž se toto zjištění Úřadu nepodařilo vyvrátit. Navzdory závěrům rozhodnutí a rozsudků (zmíněných shora) tvrdí, že práva k logu náleží jemu, aniž by to však doložil relevantním způsobem (za nějž neprokázaná tvrzení ani předložené znalecké či odborné posudky nebo prohlášení osob rozhodně považovat nelze, což žalovaný vypořádal k dokladům předloženým přihlašovatelem. Dle žalovaného si je přisvojuje způsobem, na který je možné při zohlednění všech popsanych okolností nahlížet jako na ztěžování situace namítajícímu v oprávněném užívání loga „PRIM“. Ignorování výsledků správních i soudních řízení doprovázené neprokázanými tvrzeními o právech k logu nemohou být považovány za ospravedlňující důvody k podání přihlášky napadeného označení. Snahy přihlašovatele o znesnadnění činnosti namítajícímu lze spatřovat nejen v řetězení sporů (při současném ignorování jejich výsledků), ale i v podávání dalších přihlášek ochranných známek, jejichž předměty mají rovněž vztah k namítajícímu. Podle žalovaného jsou tak naplněny všechny znaky nedobré víry, které známkoprávní praxe uznává a zkoumá (rozsudek NSS ze dne 30. 4. 2008 č. j. 1 As 3/2008-195), tedy povědomost o cizích právech k přihlašovanému označení, v daném případě modifikovaná snahou o ztížení situace namítajícímu při oprávněném výkonu jeho práv k označení „PRIM“ a absence liberačních důvodů na straně přihlašovatele a možnost vzniku újmy na straně namítajícího.
12. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

III. Žaloba

13. Žalobce v podané žalobě uplatnil řadu námitek proti posouzení, že podal přihlášku v nedobré víře. Namítal, že žalovaný o námitkách rozhodl podezřele rychle, navíc zřejmě s ohledem na to, že s účinností ode dne 1. 1. 2019 bylo ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách zrušeno.
14. V rámci procesních námitek vytýkal vady, spočívající v tom, že mu nebylo doručeno vyjádření namítajícího k žalobcem podanému rozkladu a tím byl krácen na svých právech porušením ust. § 36 odst. 3 správního řádu a také nebyl informován o tom, že žalovaný přistoupí k vydání rozhodnutí v předmětné věci.
15. Ve věcných námitkách žalobce poukázal na základní východiska k posuzování nedobré víry dle judikatury Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2008, podle níž se má mj. zjistit, zda neexistuje důvod, který by jednání žalobkyně ospravedlnil.
16. Žalobce uvedl, že stěžejním a rozhodným datem posuzování je datum podání přihlášky ochranné známky, tj. den 9.12.2016, přičemž k tomuto datu byl majitelem či spolumajitelem kombinované ochranné známky č. 152529, kombinované ochranné známky č. 153324, kombinované ochranné známky č. 208817, kombinované ochranné známky č. 249929, dále slovní ochranné známky ve znění „PRIM“ č. 311604 s datem práva přednosti ke dni 19.5.2006, která byla zapsána do rejstříku dne 28.4.2010, přičemž v době podání přihlášky napadených označení byla řádně zapsána pro výrobky ve třídě 16. Žalobce byl též přihlašovatelem přihlášky slovní ochranné známky č. spisu 487135, která byla později zapsána pod č. 357692. Nadto byl od roku 2001 do 20.10.2014 majitelem slovně – grafické ochranné známky č. 165917, kterou po celou dobu svého vlastnictví řádně užíval. Posledně zmíněná ochranná známka byla prohlášena za neplatnou rozhodnutím žalovaného, které nabylo právní moci dne 20.10.2014. Z uvedeného přehledu je nepochybné, že žalobce byl a po celou dobu i je, držitelem známkové řady obsahující slovo „PRIM“, přičemž i k datu podání napadených přihlášek chránila podstatná část těchto známek hodinářské výrobky či služby s hodinářstvím související.
17. Žalobce nesouhlasil, že jeho vlastnictví výše uvedených čtyř kombinovaných a dvou slovních ochranných známek je nepodstatné a že mu vlastnictvím těchto ochranných známek nevzniklo právo k užívání označení „PRIM“ v libovolných grafických označeních. Žalovaný byl totiž povinen dobrou víru žalobce posuzovat ke dni podání napadené přihlášky k zápisu, tj. ke dni 9.12.2016 a k uvedenému datu byl žalobce mimo jiné majitelem slovní ochranné známky č. 311604, která byla k uvedenému datu zapsána pro výrobky ve třídách 16, pro stejné výrobky jako požadoval chránit podanou přihláškou. Žalovaný byl povinen vzít v úvahu nejen tuto slovní známku žalobce č. 311604, ale všechny zapsané známky či podané přihlášky s dřívějším právem přednosti. Protože tak neučinil, postupoval nejen v rozporu se shora citovanou judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek sp. zn. 1 As 3/2008), ale i v rozporu s vlastní rozhodovací praxí, založenou například rozhodnutím žalovaného ze dne 16.7.2018, sp. zn. O-522007 ve věci „FRUTA“, ze kterého plyne, že je třeba zohlednit existenci starší ochranné známky přihlašovatele a předchozí užívání označení. Postupoval také v rozporu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“), například rozsudkem ze dne 27.6.2013 ve věci C-320/12, ze kterého plyne, že okolnost, že přihlašovatel ví anebo musí vědět, že třetí osoba dlouhodobě užívá shodné nebo podobné označení, sama o sobě nestačí na

prokázání existence nedobré víry přihlašovatele. Pro účely posouzení neexistence dobré víry je nutné zohlednit úmysl přihlašovatele v okamžiku podání přihlášky známky, který představuje subjektivní okolnost, která se musí určit odkazem na objektivní okolnosti dané věci. Žalobce má také právo užívat označení PRIM dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2017, č. j. 3 Cmo 55/2017-96.

18. Žalobce považuje za nesprávné rovněž posouzení žalovaného ve vztahu k užívání označení loga v provedení dle neplatné ochranné známky č. 165917. Je si vědom toho, že známka č. 165917 byla prohlášena za neplatnou, avšak to neznamená, že uplatnění práv k logu, které bylo jejím předmětem, nemá právní podklad. Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2017, č.j. 3 Cmo 55/2017 – 96 má právo dlouhodobě užívat označení PRIM na svých výrobcích i žalobce. Z rozhodnutí žalovaného ze dne 17.10.2014 č.j. 0-53821/D30977/2014/ÚPV dle žalobce rozhodně nelze dovozovat, že žalobce práva ke grafickému logu „PRIM“ nemůže uplatňovat ani z důvodu údajného dřívějšího užívání této ochranné známky, protože se údajně tímto rozhodnutím prokázalo, že tato práva od počátku svědčila právním předchůdcům namítajícího a poté z titulu právního nástupnictví přešla na namítajícího, který je tak jedinou osobou oprávněnou užívat dané logo. Uvedeným rozhodnutím byla toliko prohlášena za neplatnou ochranná známka žalobce č. 165917. Žalovaný odkazem na zmíněné vlastní rozhodnutí vydané v jiné věci postupuje v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 22.5.2014, sp. zn. 7 As 151/2012, ve kterém tento soud upozornil na o, že rozhodnutí předsedy Úřadu v jiných věcech nemohou prokazovat existenci práv stěžovatele (zde namítajícího) a prokazují pouze skutečnost, že předseda Úřadu v jiné věci dospěl k závěru, že nějaká práva stěžovateli svědčí. Jedná se nicméně toliko o skutkové zjištění v konkrétní věci, které nemůže zavazovat ani samotného žalovaného při posuzování obdobných skutkových okolností v jiné věci bez ohledu na to, jaké skutečnosti sám zjistí. Skutková zjištění ohledně téže skutečnosti se totiž mohou v každé jednotlivé věci lišit, a to z několika důvodů. Správní orgán může skutkový stav zjistit či zhodnotit chybně, nebo může pokaždé rozhodovat na základě jiné množiny důkazů. Rozhodnutím žalovaného ze dne 17.10.2014 došlo toliko k prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917 *ex tunc*, toto rozhodnutí žalovaného však nezakládá, nekonstituuje ani nedeklaruje práva namítajícího k předmětnému označení. Kromě toho žalobce upozornil, že uvedené rozhodnutí se netýkalo označení „PRIMKY“, práva k označení „PRIMKY“ v tomto rozhodnutí nebyly nijak řešeny a žalovaný nepřipustně rozšiřuje ochranu loga i na označení „PRIM“. Vyslovil nesouhlas se závěry žalovaného týkajícími se srovnání napadených označení s namítanou ochrannou známkou EU. Poukázal na to, že jeho starší kombinované známky obsahují na rozdíl od namítané ochranné známky EU pouze jediný slovní prvek, a to právě slovo „PRIM“.
19. Žalobce oponoval žalovanému v hodnocení dobré víry a znovu akcentoval nezbytnost tento stav hodnotit ke dni přihlášky ochranné známky, k němuž byl žalobce vlastníkem starších kombinovaných ochranných známek. Oponoval žalovanému, že se žalobce různými způsoby snaží o znesnadnění činnosti namítajícího a že s ohledem na podobnost napadeného označení s namítaným grafickým logem a dominantním prvkem namítané ochranné známky EU by tato označení v případě jejich zápisu veřejnost spojovala s namítajícím, čímž by údajně žalobce získal bez zásluh i tuto přidanou hodnotu. Žalobce dlouhé roky užívá označení „PRIM“ na svých výrobcích a získal si spotřebitele (nejen u

hodinek) a tito si označení spojují s výrobky žalobce. Dle žalobce je nutné kumulativní splnění další podmínky, kterou je prokázání, že podáním napadené přihlášky došlo k poškození namítajícího. Žalobce v tomto směru poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19.3.2014, č.j. 1 As 11/2014 – 33 a ze dne 18.4.2014, č.j. 2 As 14/2014 – 34, podle kterých nepostačuje prokázat nedostatečnou distinktivitu či nebezpečí záměny označení, neboť pak by se jednalo o jiný ze zákonných důvodů prohlášení ochranné známky za neplatnou, ale je nutné zároveň doložit, že tím byl stěžovatel dotčen na svých právech, resp. že mu byla způsobena určitá újma, jež je vyvážena nepřiměřenou výhodou na straně přihlašovatele.

20. Žalobce dále namítal nesprávný závěr žalovaného, že pro jednání žalobce nelze najít žádné liberační důvody. Také tento závěr považuje za nesprávný, protože žalovaný nebere v úvahu pravomocná rozhodnutí týkající se grafického loga v provedení neplatné známky č. 165917 a napadená přihláška byla podána až v době, kdy proběhl řádný a formální průzkum starších přihlášek žalobce. Žalovaný netvrdil nedostatek zápisné způsobilosti. Žalovaný byl ve smyslu shora uvedené judikatury povinen vzít v úvahu při svém rozhodování veškeré relevantní skutečnosti, což však neučinil.
21. Žalovaný nebere v úvahu výsledky dosavadních správních i soudních řízení. Žalobce zopakoval, že respektuje rozhodnutí žalovaného ve věci prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917, avšak na základě tohoto rozhodnutí nemohla být přiznána nějaká další práva namítajícímu. Žalobce je přesvědčen, že práva k označení „PRIM“ získal zcela legálně a že toto označení užívá zcela v souladu se zákonem, dlouhodobě a kontinuálně. Neexistuje a ani v době podání napadené přihlášky neexistovalo žádné soudní rozhodnutí, které by žalobci zakazovalo užívat toto označení. Pokud žalobce využívá veškerých právních prostředků k ochraně svých práv a zvrácení některých negativních rozhodnutí, jedná zcela legálně a v souladu se zákonem a takové jednání mu nelze přičítat k tíži. Navíc v jiných řízeních vycházejí najevo nové důkazy a fakta, která zpochybňují dřívější tvrzení názory žalovaného. Žalovaný však stále trvá na svém a nová fakta nebere v úvahu; například prohlásil za nevěrohodnou „činnost“ pana R. na logu, neboť prý nebylo prokázáno jeho spojení s podnikem ELTON, avšak toto spojení potvrdil sám pan Žid u svého výsledku. Žalovaný však trvá na svém a nová fakta nebere v úvahu.
22. Spor mezi žalobcem a namítajícím byl vyvolán zejména z důvodu užívání označení „PRIM“ žalobcem na hodinkách. Žalobce toto označení získal od společnosti EUTECH akciová společnost (jako právního nástupce Chronotechny) na základě smluvních ujednání týkajících se duševního vlastnictví podniku Chronotechna. Označení „PRIM“ od roku 2001 užívá i na hodinkách, avšak namítající se celé roky neobrátil na soud a užívání označení „PRIM“ žalobcem soudně nenapadl. Když se později na soud obrátil, jeho návrhy byly zamítnuty. Namítající tvrdí (a žalovaný mu přitakává), že namítajícímu náleží právo k užívání označení „PRIM“ dle podnikové normy PN 01 (chráněného dříve jako ochranná známka č. 165917) a snaží se právo k užívání tohoto označení monopolizovat. Tvrzení právní předchůdci namítajícího však označení „PRIM“ užívali vždy pouze odvozeně, a to na základě licenčních smluv uzavřených s vlastníkem ochranných známek „PRIM“. V roce 1996 navíc právní předchůdce namítajícího uzavřel s podnikem Chronotechna dohodu o narovnání, v níž uznal práva Chronotechny k předmětným označením „PRIM“. Dalším předmětem bylo užívání známky č. 165917 na základě udělení licence, tedy užívání

jednoho konkrétního provedení slova „PRIM“. Pokud je namítající údajným právním nástupcem společnosti ITec group a.s., což byla jedna ze smluvních stran dohody o narovnání, pak musí respektovat i vůli vyjádřenou v této dohodě, která výslovně zavazuje právní nástupce. Namítající platnost dohody o narovnání později zpochybnil, avšak ochrannou známku žalobce č. 165917 napadl návrhem na její prohlášení neplatnosti až v roce 2006. Předtím si naopak sám přihlásil namítanou ochrannou známku EU č. 3531662 ve znění „Manufacture PRIM 1949“. Samotný namítající tedy jednal od počátku přihláškou namítané ochranné známky EU ve zlé víře, protože v době jejího podání byla platná ochranná známka žalobce č. 165917, čehož si musel být dobře vědom. Žalovaný brání údajná práva namítajícího k namítané ochranné známce EU, aniž by vyčkal na právní moc rozhodnutí o návrhu na zrušení a návrhu na prohlášení neplatnosti této známky. V průběhu let se namítající pokusil zakázat žalobci užívání označení „PRIM“ i návrhy na vydání předběžného opatření, nicméně jedinou změnou, která se za celou dobu sporů udála, bylo prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917. Právo žalobce užívat označení „PRIM“ však plyne mimo jiné zejména z dlouhodobého kontinuálního užívání tohoto označení na svých výrobcích, jakož i z nabytí výlučného práva užívat autorská díla v provedení vytvořeném J. R., a na základě zapsaných ochranných známek. Prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917 nemá na práva žalobce užívat označení „PRIM“ žádný vliv.

23. Pokud se jedná o autorská práva k logu „PRIM“, namítající dle žalobce celou dobu popíral jakékoliv spojení s autorem loga J. R., avšak sám (dle namítajícího a dle žalovaného) údajný autor loga pan Žid u svého výsledku potvrdil spolupráci s manželkou pana R., paní D. N. Loga vytvořená panem R. jsou autorskými díly, která jsou zachycena na originálních materiálech z archivu J. R., včetně jeho vlastnoručních poznámek. Autorství pana R. bylo potvrzeno odborníky, konkrétně Mgr. Binderem (jeho znaleckým posudkem, čestným prohlášením, výsledkem dne 12.10.2018, dodatkem k jeho znaleckému posudku), PhDr. Martou Lahodou Sylvestrovou jakožto očitou svědkyní, které pan R. osobně prezentoval své autorství log, MgA. Martinem Pecinou (jeho odborným posouzením) a Mgr. Stormem. Rovněž pan Žid u svého výsledku jednoznačně dosvědčil, že fotografie log „PRIM“ byly předloženy paní D. N., manželkou pana R. Namítající tak zatajil, že pan Žid byl v kontaktu s panem R. přes paní D. N., a z toho žalovaný stále nesmyslně vychází a nezjišťuje úplně skutkový stav. Žalobce je oprávněn loga užívat na základě výhradní licenční smlouvy uzavřené s dědici autorských práv po J. R. Jelikož žalobci svědčí konkrétní práva k užívání označení „PRIM“ a tato mu svědčila i v době podání napadených přihlášek, nelze jejich podání považovat za jednání učiněné žalobcem v nedobré víře. Navíc je žalobce přesvědčen, že namítající jako osoba, která nebyla v dobré víře při podání přihlášky namítané ochranné známky EU, se nemůže dovolávat údajné nedobré víry žalobce při podání napadených přihlášek.
24. Žalobce uzavřel, že napadeným rozhodnutím žalovaného došlo k porušení hned několika ustanovení správního řádu. Žalovaný při vydání rozhodnutí nerespektoval § 2, § 3, § 7 a § 36 správního řádu a postupoval rovněž v rozporu se zákonem č. 14/1993 Sb., v rozporu se ZOZ (zejména § 7 a § 25) a též v rozporu s rozhodovací praxí SDEU a Nejvyššího správního soudu. Nezákonnost postupu žalovaného spatřuje žalobce zejména v tom, že:

- nehodnotil věc dle stavu ke dni podání napadených přihlášek,

- nedostatečně zjistil skutkový a právní stav věci,
- nevzal v úvahu starší práva žalobce, zejména pak vlastnictví ochranných známek a dlouhodobé a kontinuální užívání označení „PRIM“ žalobcem na území České republiky,
- nevyhodnotil správně skutečnost, že žalobce byl ke dni podání napadených přihlášek majitelem starších kombinovaných známek i známky slovní,
- nepřiměřeně přikládal vlastnímu rozhodnutí v jiné věci nedůvodnou vážnost a závaznost i pro rozhodování v této věci,
- dovozoval závaznost odůvodnění vlastního rozhodnutí v jiné věci a pokoušel se deklarovat či konstituovat údajná práva namítajícího na podkladě rozhodnutí v jiné věci, kterým však pouze došlo k prohlášení neplatnosti ochranné známky,
- ignoroval důkazy předkládané žalobcem, které dokládají, že mu svědčí práva k užívání označení „PRIM“,
- kritizoval řádné a legitimní uplatňování a využívání veškerých právních prostředků obrany žalobcem,
- nesprávně hodnotil liberační důvody pro podání napadených přihlášek na straně žalobce.
- nesprávně hodnotil samotné užívání označení „PRIM“ v minulosti namítajícím, přičemž ignoroval skutečnost, že tvrzení právní předchůdci namítajícího užívali toto označení vždy pouze odvozeně,
- extenzivně rozšiřuje práva namítajícího i na napadné značení „PRIMKY“, přičemž s ohledem na cenovou hladinu hodinek namítajícího, z důvodu vyšších cen je vyloučeno, aby se označení „PRIMKY“ vžilo pro namítajícího, když si tyto hodinky může koupit omezený počet zákazníků, proto označení „PRIMKY“ je více spojeno s hodinkami žalobce.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

25. Podáním ze dne 25.3.2019 žalobce soudu sdělil, že Krajský soud v Hradci Králové vydal dne 17.1.2019 rozsudek č. j. 16 C 14/2016 - 679 ve věci žaloby manželů J. jakožto dědiců po Mgr. J. R. a paní D. N. Byť byla žaloba v prvním stupni soudem nepravomocně zamítnuta, z rozhodnutí plyne, že není prokázáno, že pan Žid je autorem loga „PRIM“ a „ELTON“, jak tvrdí společnost ELTON hodinářská a.s. Pan Žid při svém výslechu prezentoval alternativní verzi vzniku loga „PRIM“, na kterém se podílela výtvarnice D. N., tj. manželka a spolupracovnice pana R. Soud v podstatě dospěl k závěru, že autor předmětného loga je nejasný, protože žalobci neprokázali, že autorem je pan R.

IV. Vyjádření žalovaného

26. K námitce žalobce, že bylo o jeho rozkladu rozhodnuto v příliš krátké době, žalovaný uvedl, že mrozhodl v krátké lhůtě s ohledem na to, že se s jeho opakující argumentací vypořádal již v dřívějších řízeních. Zásadním předpokladem, který umožnil rychle projednání věci, bylo to, že žalobce vede před Úřadem celou řadu sporů týkajících se té či oné ochranné známky/označení obsahující prvek PRIM, přičemž více méně setrvale uvádí stejnou argumentaci, s níž se již Úřad v dřívějších řízeních vypořádal, a proto ani nyní nebylo nutno již jednou zaujatý postoj k věci měnit.

27. K námitce žalobce, že se nemohl vyjádřit k vyjádření namítajícího k rozkladu, neboť mu nebylo zasláno, žalovaný namítl, že vyjádření obsahovalo pouze právní názory, žalobce stejně již vyčerpal své právo uvést důvody rozkladu, a své podání tak už nemohla rozšířit. Žalovaný nikterak neporušil § 36 odst. 2 správního řádu a z jeho strany nedošlo ani k porušení § 36 odst. 3 správního řádu, podle kterého musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, neboť vyjádření namítajícího k rozkladu žalobce neobsahovalo a ani nemohlo obsahovat žádné nové skutečnosti a nebylo podkladem rozhodnutí. Žalovaný necítil povinnost přeposílat mu další podání, když nepřinášelo nic nového.
28. K námitce žalobce, že jeho dobrá víra vyplývá ze skutečnosti, že k datu podání přihlášky označení „PRIMKY“ (9. 12. 2016) byl vlastníkem ochranné známky č. 311604, žalovaný uvedl, že označení „PRIMKY“ bylo k ochraně přihlášeno jako reakce na nedávné zneplatnění ochranné známky žalobce.
29. Žalovaný odmítl námitku, že nesprávně posoudil oprávnění užívat logo, které bylo původně i předmětem nyní neplatné ochranné známky č. 165917 a k odkazu na rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 Cmo 55/2017, uvedl, že žalobce účelově užívá tvrzení, které s věcí nesouvisí. Žalovaný svým rozhodnutím o (ne)zápisu označení do rejstříku nijak neurčuje, kdo smí či nesmí jaké označení užívat. Žalovaný pouze konstatuje, že určité označení splňuje či nesplňuje požadavky, které zákon klade na konkrétní označení, aby mu mohla být poskytnuta ochrana právem předpokládaná. Stanoví-li zákon, že žalovaný má přihlížet k oprávněným námitkám, nestanoví tím, že žalovaný bude rozhodovat, zda užíváním určitého označení dochází k zásahu do soukromých práv třetích osob.
30. Dle žalovaného přihlašovatelovy nároky ke grafickému logu nemají právní podklad. Žalobce si musí být vědom, že práva k němu pozbyl na základě pravomocného rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 10. 2014, č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV. Jím byla za neplatnou prohlášena ochranná známka č. 165917 (zn. sp. O-53821), jejímž předmětem grafické logo bylo, a to *ex tunc* (od počátku). To je žalobci známo, neboť byl účastníkem řízení v pozici vlastníka této ochranné známky. Na takto zneplatněnou ochrannou známku se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána, tudíž na práva z loga ve vztahu k bývalému vlastníkovi se hledí, jako by neexistovala. Jedinou osobou oprávněnou užívat logo je tedy namítající. Je třeba zdůraznit, že zneplatněním ochranné známky č. 165917 se grafické logo „PRIM“, které obsahovala, nestalo tzv. právně volným. V předmětném řízení je tedy dle žalovaného nutné zohlednit pravomocně konstatovaný právní stav, tj. že právo ke grafickému logu „PRIM“ v podobě svědčí namítajícímu. Byla-li tedy známka prohlášena za neplatnou dne 17. 10. 2014, nemohl z ní žalobce osvědčovat svou dobrou víru v době podání přihlášky (9. 12. 2016).
31. K tomu, že žalovaný při hodnocení dobré víry nepřihlédl k užívání označení „PRIM“ žalobcem v předchozím období, žalovaný uvedl, že zákon o ochranných známkách v námitkovém řízení vymezuje, co je a co není rozhodným při posuzování střetu práv žalobce a namítajícího a překročením tohoto předmětu by došlo k překročení pravomocí správního orgánu. Dovolává-li se žalobce vlastnictví svých známek č. 152529, 153324, 208817, 249929, jedná se o známky zapsané pro jiné třídy.

32. K námitce, že k datu podání přihlášky v projednávaném případě (9. 12. 2016) byl žalobce vlastníkem zapsané známky č. 311604, žalovaný namítl, že známka byla pro výrobky ve třídě 14 zneplatněna již před datem podání přihlášky, a to stejně jako známka č. 165917. Dovolává-li se žalobce skutečnosti, že známka zůstala zapsána pro výrobky ve třídě 16, pak žalovaný namítl, že žalobce v průběhu všech řízení tvrdil, že označení „PRIM“ se pro něj stalo signifikantní pro náramkové a dětské hodinky a hodiny, tedy výrobky, pro něž má ochranné známky zapsány namítající. Pro závěr žalovaného o nedobré víře žalobce je rozhodné, že žalobci sice zůstávají zapsány známky pro výrobky a služby jiné než hodinky, avšak on podává nové přihlášky, a to včetně argumentace o tvorbě loga pro hodinky, které jsou v rámci přihlášky „zabaleny“ do celé škály výrobků a služeb odlišných.
33. Tvrdí-li žalobce, že k žádné újmě na straně namítajícího nemůže dojít, má žalovaný naopak za to, že újma hrozí reálně; nezjišťuje se však skutečná újma, nýbrž újma potenciální, a ta dle žalovaného z uvedených zjištění nepochybně vyplývá. Institut námitek má právě za cíl této újmě předejít. Namítající však nemusí předložit důkaz o tom, že újma již fakticky vznikla, jak to požadovala žalobkyně. V námitkovém řízení je nepochybné, že *dominem litis* je namítající, který se rozhoduje, zda vůbec námitky podá, jaké námitky uplatní a jak bude argumentovat. Je to namítající, jehož práva jsou ze zákona v námitkovém řízení chráněna.
34. K námitce žalobce, že žalovaný nedostatečně odůvodnil jeho nedobrou víru, žalovaný uvedl, že odůvodnění je dostačující, neboť je v souladu s judikaturou. Odvolání žalobce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 1 As 11/2014 a č. j. 2 As 14/2014, je liché. Z citátu uvedeného žalobcem je zřetelné, že tento soud projednával podobnost označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách a pak požadoval konstatování újmy. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách však zapovídá zapsat známku na základě námitek podaných tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.
35. K námitce žalobce, že existence ochranných známek obsahujících prvek „PRIM“ v jeho vlastnictví je dostatečným liberačním důvodem, žalovaný uvedl, že ochranné známky zapsané pro jiné výrobky či služby nemohou být liberačním důvodem. Pro konstatování nedobré víry je rozhodné, (a) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítajícího, (b) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího a (c) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Jak uvedlo napadené rozhodnutí, ignorování výsledků správních i soudních řízení doprovázené neprokázanými tvrzeními o právech k logu nemůže být považováno za ospravedlňující důvod k podání přihlášky napadeného označení.
36. Dle žalovaného rozhodnutí ve věci nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy, rozhodnuto bylo *lege artis*; žalovaný je přesvědčen, že napadené rozhodnutí vychází z dostatečně zjištěného skutkového stavu věci. Rozhodnutí je odůvodněno a bylo vydáno v souladu se zákonem o ochranných známkách i správního řádu. Žalovaný proto navrhl, aby byla žaloba zamítnuta.

V. Podání společnosti ELTON hodinářská, a.s. a další podání žalobce

37. V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost ELTON hodinářská, a.s., avšak svá práva uplatnila opožděně, po lhůtě stanovené zákonem, soud proto usnesením ze dne 19.1.2022, č.j. 9A 25/2019-134 podle § 34 s.ř.s. rozhodl, že není osobou zúčastněnou na řízení.
38. Podáním ze dne 18. 2. 2021 žalobce informoval soud o vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020, č. j. 2 As 312/2018-242, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2018, č. j. 9 A 374/2014-314, rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 10. 2014, č. j. O-53821/D30977/2014/ÚPV, jakož i rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2014 č. j. O-53821/626/2006/ÚPV, a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. V souvislosti s tím došlo ke znovuoobnovení platnosti zápisu další ochranné známky č. 165917 ve znění „PRIM“ pro hodiny, hodinky, časoměrné přístroje, budíky mechanické, budíky Quartz, hodiny Quartz, spínací hodiny Quartz, minutky, modelářské časovače, kontrolní pokladny ve třídách 9 a 14 ve prospěch žalobkyně. Žalobce tak poukázal na to, že i závěry Nejvyššího správního soudu potvrdily, že přihlášky nemohl být podán v nedobré víře.
39. Podáním ze dne 3. 1. 2022 žalobce doplnil své vyjádření a uvedl, že v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020 žalovaný vydal rozhodnutí, kterým návrh namítajícího na prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou zamítl. Žalobce však uvedl, že toto rozhodnutí není prozatím pravomocné, neboť není rozhodnuto o rozkladu proti tomuto rozhodnutí.
40. Dne 4.1.2022 žalobce předložil soudu usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24.4.2019, č.j. 1 Nc 104/2018-11, jímž tento soud nařídil předběžné opatření, podle něhož je společnost ELTON hodinářská, a.s. povinna zdržet se zveřejňování a rozšiřování tvrzení prodávané žalobcem pod označením „PRIM“ jsou falešné a nepravé.. Současně doložil potvrzení tohoto předběžného opatření Vrchním soudem. Dle žalobce rozhodné je, že v daném případě žalobce pro účely vydání předběžného opatření dostatečně předloženými listinami osvědčil, že předmětná tvrzení o „nepravých“ či „falešných“ hodinkách PRIM společnost ELTON hodinářská a.s. zákazníkovi sdělovala, aniž k tomu měla důvod. Krajský soud v Hradci Králové vydal dne 2. 12. 2021 usnesení, č. j. 34 Cm 219/2021-81, kterým nařídil namítajícímu předběžné opatření, dle kterého je namítající povinen zdržet se tvrzení, že hodinky namítajícího jsou jediné české hodinky PRIM, a dále je povinen zdržet se tvrzení, že jako jediný vyrábí náramkové hodinky PRIM v České republice.
41. Žalobce dále předložil pravomocný a vykonatelný rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 28. 10. 2021, č. j. 4 CoPv/2/2020-1778, dle kterého je namítající povinen se zdržet na území Slovenské republiky užívání evropské ochranné známky ve znění „MANUFACTURE PRIM 1949“, č. ochranné známky 003531662, ve spojení s výrobky třídy 14.
42. Žalobce v podáních doplnil, že žalovaný tak v napadeném řízení vycházel a své závěry opíral zejména o prohlášení neplatnosti ochranné známky č. 165917 a vlastní rozhodnutí vydané ve věci známky č. 165917, když jak se ukázalo, tato rozhodnutí byla Nejvyšším

správním soudem zrušena. Jako důkaz nesprávného posuzování a hodnocení i ostatních důkazů žalovaným předložených v námitkovém řízení namítajícím však může sloužit i rozhodnutí žalovaného ve věci přihlášky ochranné známky č. spisu O-506093. Předmětem řízení bylo sice jiné grafické provedení slova „PRIM“ než v této věci, avšak přihláška ochranné známky č. spisu O-506093 byla podána dříve (konkrétně dne 17. 07. 2013) než napadená přihláška, která je předmětem této správní žaloby. Žalobce zároveň v příloze předložil rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2020, č. spisu O-506093, jenž bylo posléze potvrzeno jako správné a přihláška byla zapsána do rejstříku ochranných známek. V uvedeném rozhodnutí například žalovaný dospěl k názoru o irelevantnosti, nepoužitelnosti některých důkazů namítajícího apod., hodnotil je odlišně, než učinil žalovaný v napadeném řízení, a to i přesto, že datum priority přihlášky č. spisu O-506093 bylo dřívější než u zde zamítnuté přihlášky ochranné známky.

43. Napadené rozhodnutí (jakož i prvostupňové rozhodnutí žalovaného) vychází z nezákonného prohlášení ochranné známky č. 165917 za neplatnou a z rozhodnutí žalovaného a jeho předsedy ve věci známky č. 165917, které byly zrušeny Nejvyšším správním soudem. V návaznosti na tato předchozí nezákonná rozhodnutí dospěl zjevně v napadeném rozhodnutí žalovaný ke zjevně mylnému závěru, že je to namítající, kterému údajně svědčí práva ke značce „PRIM“, a žalobce je ten, který mu v užívání značky „PRIM“ údajně brání.

VI. Posouzení věci Městským soudem v Praze

44. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) v mezích žalobních bodů.
45. Žaloba není důvodná.
46. Námitky proti zápisu přihlášky slovní ochranné známky ve znění „PRIMKY“ byly společností ELTON hodinářská, a.s. podány z důvodů uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), c), d) a k), přičemž rozhodnutí o zamítnutí přihlášky bylo založeno na námitkovém důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, ve znění platném do 31.12.2018. Proto v tomto rozsahu bylo napadené rozhodnutí předmětem přezkumu soudem.
47. Soud předesílá, že v obdobné věci a téměř shodné i co do závěrů žalovaného ohledně posouzení 2 přihlášek ochranné známky žalobce a námitek uplatněných žalobcem Městský soud v Praze rozhodl již svým rozsudkem ze dne 20.1.2022, č.j 15A 21/2019-114 tak, že zamítl žaloby podané proti 2 rozhodnutím žalovaného o zamítnutí kombinované ochranné známky a grafické ochranné známky nesoucí jako hlavní slovní prvek „PRIM“, a to rovněž z námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.
48. V této věci slovní ochranné známky „PRIMKY“ městský soud neshledal důvody pro to, aby se odchýlil od skutkových a právních závěrů městského soudu v uvedené věci, neboť shledal věcnou (z hlediska řízení před žalovaným) i žalobní (z hlediska námitek

uplatněných v žalobě) vzájemnou podobnost a souvislost uvedených řízení a nikoliv skutečnosti, které by je v podstatných otázkách posuzování odlišovaly. Uvedené soud předesílá proto, že odůvodnění rozsudku v této věci vychází shodně jako ve věci pod sp.zn. 15A 21/2019 z téměř shodných argumentací účastníků řízení a proto na ně také téměř shodně reaguje.

49. Soud vyšel z následující stěžejní právní úpravy a námitky posoudil následovně .

50. A) K procesním námitkám :

51. Podle § 36 odst. 2 správního řádu účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.

52. Podle § 36 odst. 3 věty první správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

53. Podle § 25 odst. 1 zákon o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018 osoby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

54. Podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018 námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží.

55. Skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo předsedou Úřadu vydáno před nabytím účinnosti zákona č. 286/2018 Sb., jímž byl § 7 zákon o ochranných známkách s účinností od 1.1.2019 změněn tak, že z něj byl mj. vypuštěn námitkový důvod podle dosavadního ustanovení § 7 odst. 1 písm. k), nezakládá nezákonnost těchto rozhodnutí. V důsledku této skutečnosti nemohl správní orgán I. stupně a stejně tak ani předseda Úřadu při rozhodování ve věci samé aplikovat zákon č. 286/2018 Sb., včetně jeho přechodného ustanovení (čl. II. bod 4), které pro případ, že by důvodem pro zamítnutí přihlášky byly námitky uvedené v § 7 odst. 1 písm. k) cit. zákona ve znění účinném do 31.12.2018, ukládá Úřadu povinnost k těmto námitkám nepřihlédnout a řízení o nich zastavit. Pro posouzení věci žalovaným byla rozhodná právní úprava účinná v době jeho rozhodování, tedy zákon o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018.

56. Soud neshledal vadu řízení, jež by mohla mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí v tom, že žalobce se v důsledku nedoručení vyjádření namítajícího k rozkladu nemohl k tomuto vyjádření ještě sám vyjádřit. Žalobce své stanovisko k věci dostatečně vyjádřil již v podaném rozkladu. On byl tím, který hájil svoji přihlášku a reagoval na námitky namítajícího, jehož důkazy, byly v smyslu § 25 odst. 2 zákona jedině podkladem rozhodnutí. Vyjádření namítajícího k rozkladu nebylo podkladem rozhodnutí a jeho součástí nebyly ani nové důkazní návrhy. Obsahem tohoto podání bylo „pouze“ vyjádření

právního stanoviska namítajícího k důvodnosti rozkladu. Zákon neukládá správnímu orgánu povinnost doručit v řízení o rozkladu takové podání ostatním účastníkům řízení a umožňovat jim neustálé reakce na vzájemná podání. Vyjádření namítajícího k rozkladu totiž nemohlo v souladu s § 25 odst. 2 zákona obsahovat žádné další doplnění námitek či důkazů předložených na jejich podporu. Námitka, že nedoručením vyjádření namítajícího k rozkladu žalobci žalovaný porušil § 36 odst. 2 správního řádu, je vzhledem k jiné úpravě („nestanoví-li zákon jinak“), a to k zásadě koncentrace řízení, která omezuje namítajícího v jeho vyčerpání tvrzení a důkazů v návrhu, k němuž má vlastník ochranné známky možnost se hájit v řízení i v rozkladu, nedůvodná.

57. Konsekventně tak žalovaný nebyl povinen žalobce předem vyrozumět o tom, že přistoupí k vydání rozhodnutí ve věci samé a takovou povinnost mu žádné ustanovení zákona o ochranných známkách ani správní řád neukládá.
58. B) K věcným námitkám:
59. Podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.
60. Podle § 32 odst. 4 ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.
61. Podle § 75 odst. 1 s.ř.s. při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.
62. Soud přisvědčuje žalovanému a ostatně i žalobci v tom, že rozhodným datem pro posouzení okolností dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je datum přihlášky napadené ochranné známky, t.j. den 9.12.2016. Toto rozhodné východisko potvrdil i Nejvyšší správní soud ve své judikatuře, když v rozsudku č.j. 1 As 3/2008 – 195 uvedl, že *„případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky; případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.“* Stejný závěr zopakoval Nejvyšší správní soud také v rozsudku ze dne 22.5.2014 č.j. 7 As 151/2012 – 64 těmito slovy: *„Všechny tyto skutečnosti přitom musí být zkoumány k okamžiku podání přihlášky ochranné známky; okolnosti nastalé po tomto datu jsou pro posouzení dobré víry při podání přihlášky ochranné známky irelevantní.“*
63. S ohledem na uvedenou zásadu, ostatně právě zdůrazňovanou žalobcem, městský soud s odkazem na rozsudek sp. zn. 15A 21/2019 uvádí, že v příkrém rozporu s uvedeným závěrem o rozhodném datu se žalobce, ale i žalovaný s úmyslem podpořit svou argumentační linii dovolávají řady okolností, ke kterým došlo až po podání napadené přihlášky, a které jsou tak pro posouzení dobré víry žalobce zcela irelevantní. Mezi tyto okolnosti je předně nutno zařadit vydání všech těch rozhodnutí žalovaného, rozhodnutí OHIM či EUIPO, ale také vydání soudních rozhodnutí, ať již tuzemských či zahraničních

soudů, které byly vydány v době po 9.12.2016. Ke dni podání napadené přihlášky tato rozhodnutí zkrátka neexistovala, žalobce (ani nikdo jiný) nemohl vědět, kdy konkrétně budou vydána a jaký bude jejich obsah, a proto se nemůže jednat o skutečnosti, ze kterých by žalobce mohl odvíjet svou dobrou víru při podání napadených přihlášek. To platí nejen pro zrušovací rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.11.2020 č.j. 2 As 312/2018-242 a na něj navazující rozhodnutí žalovaného týkající se ochranné známky žalobce č. 165917, ale i pro rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.1.2019 č.j. 16 C 14/2016 – 679, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2017, č.j. 3 Cmo 55/2017 – 96, a také pro rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 28.10.2021 č.j. 4CoPv/2/2020-1778. Všechna tato (a řada dalších) rozhodnutí, která byla vydána až po 9.12.2016, jakož i právní následky s nimi spojené tudíž spadají mezi okolnosti, které nastaly až po rozhodném dni podání napadených přihlášek a nemohou mít na závěr o (ne)dobré víře žalobce žádný vliv, protože žalobce o nich v rozhodné době vůbec nemohl vědět.

64. Z uvedeného důvodu soud nepovažoval za potřebné provést dokazování rozhodnutími žalovaného, EUIPO či soudními rozhodnutími vydanými po datu 9.12.2016.
65. K obecným otázkám týkajícím se dobré víry přihlašovatele ochranné známky se vyčerpávajícím způsobem vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195. Konstatoval v něm, že „(p)ři zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je tedy nutné obecně posoudit několik podmínek. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.“
66. K rozhodnému dni 9.12.2016, kdy žalobce podal přihlášku napadené ochranné známky, byl skutkový stav následující:
67. a) Ke dni 9.12.2016 byla společnost ELTON hodinářská, a.s. vlastníkem namítané ochranné známky EU, o čemž žalobce musel vědět, neboť již dne 18.9.2007 podal spolu s EUTECH, a.s. návrh na její prohlášení za neplatnou. Namítající byl uživatelem namítaného grafického loga PRIM v podobě odpovídající podnikové normě PN 01. O tom, že namítané grafické logo PRIM bylo užíváno národním podnikem ELTON i dalšími právními předchůdci namítajícího a konečně i samotným namítajícím k označování náramkových hodinek vyráběných v Novém Městě nad Metují, žalobce jako podnikatel ve stejném oboru, který vede s namítajícím ohledně užívání tohoto (a dalších) označení celou řadu sporů, nepochybně věděl.

- b) Ke dni 9.12.2016 již byl platný stav, kdy ochranná známka žalobce č. 165917 byla rozhodnutím žalovaného ze dne 17.10.2014 prohlášena za neplatnou, prohlášení neplatnosti bylo zpochybněno až rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23.11.2020 č.j. 2 As 312/2018-242, nadto zabývajícím se otázkou *relevance autorského práva* ke grafickému logu „PRIM“ se závěrem o irelevanci otázek autorství k označení „PRIM“.

Soud v této souvislosti zároveň uvádí, že považuje za mylné žalobcovo přesvědčení, že rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.11.2020 č.j. 2 As 312/2018-242 zrušil předchozí rozhodnutí žalovaného o prohlášení ochranné známky „PRIM“ žalobce č. 165917 za neplatnou, jakož i rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15.6.2018, č.j. 9 A 374/2014 – 314 *ex tunc*, takže na tato zrušená rozhodnutí je nutno pohlížet tak, jako by nikdy ani nebyla vydána. Jak ve svém vyjádření k věci přílehuje konstatovala osoba zúčastněná na řízení, tento žalobcův názor odporuje závěrům obsaženým v rozsudku ze dne 7.9.2017 č.j. 3 Azs 91/2016-46, ve kterém se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou, jaké účinky má zrušení správního rozhodnutí soudem, přičemž s odkazem na svou předchozí judikaturu konstatoval, že *„(p)rávní řád je založen na zásadě presumpce správnosti aktů vydaných orgány veřejné správy, dle níž se má za to, že správní akt je zákonný a správný, a to až do okamžiku, kdy příslušný orgán zákonem předvídanou formou prohlásí správní akt za nezákonný a zruší jej. Po celou dobu své existence až do svého eventuálního zrušení vyvolává správní akt právní následky, zakládá práva a povinnosti (....) Případné zrušení individuálního správního aktu soudem má účinky toliko ex nunc, které působí výlučně do budoucna (soudní řád správní neobsahuje obdobné ustanovení, jako je § 99 správního řádu, umožňující určit, ke kterému okamžiku nastávají účinky spojené se zrušením rozhodnutí). Jedinou výjimku představuje skupina nicotných aktů, u nichž se má za to, že nebyly nikdy vydány, a tudíž nemohly působit právní následky ani v minulosti. (...) Rozhodnutí správních orgánů jsou přezkoumávána správními soudy dle skutkového a právního stavu, který zde byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Zcela v intencích citované judikatury tak ani následné zrušení pravomocného rozhodnutí, jež bylo podkladem pro přezkoumávané rozhodnutí, nemá pro jeho soudní přezkum žádnou konsekvenci; toliko z uvedeného důvodu nelze přezkoumávané rozhodnutí zrušit.“*

Jak v době podání napadené přihlášky, tak i v době vydání napadeného rozhodnutí bylo rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 č.j. 0-53821/D30977/2014/ÚPV součástí skutkového stavu, jenž byl relevantní z hlediska posouzení dobré víry žalobce. Jednalo se o pravomocné rozhodnutí správního orgánu, pro které platila výše zmíněná zásada presumpce zákonnosti a správnosti aktů vydaných orgány veřejné správy a které vyvolávalo zákonem stanovené právní následky – na jeho základě bylo nutno na ochrannou známku žalobce č. 165917 nutno hledět, jako by nikdy nebyla zapsána (§ 32 odst. 4 zákona). Žalobce byl sice vlastníkem či spoluvlastníkem ochranných známek č. 152529, č. 153324, č. 208817 a č. 249929 ve znění PRIM, ty však nebyly zapsány pro náramkové hodinky a nadto se jednalo o ochranné známky ve zcela jiném provedení, výrazně odlišném od namítaného grafického loga.

- c) Žalobce nebyl v době přihlášky napadené ochranné známky ani vlastníkem slovní ochranné známky PRIM č. 311604 pro hodinky, hodinky pro děti ve třídě 14, pro které se stalo signifikantní předmětné označení namítajícího. Rozhodnutím žalovaného ze dne 27.7.2015 a na něj navazujícím rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 9.11.2016 č.j. O-

437539/D15076040/2015/UPV, byla ochranná známka žalobce č. 311604 prohlášena za neplatnou pro náramkové hodinky.

- d) Žalobce byl přihlašovatelem slovní ochranné známky PRIM č. 487135. Tato ochranná známka však nebyla přihlášena pro náramkové hodinky či jiné hodinářské výrobky a služby zařazené ve třídě 14 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a tudíž podání její přihlášky nemohlo založit dobrou víru žalobce ohledně užívání označení „PRIM“ pro náramkové hodinky.

V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, že významným je nikoliv původ (autorský) ale užívání dominantního prvku „PRIM“ namítajícím jako skutečnost prospívající tomuto subjektu a pro něj signifikantní ve spojení s tím, že je skutečností *prospívající druhu výrobků*, produkováných namítajícím, jimiž jsou náramkové hodinky a hodinky pro děti. K tomuto sepjetí a odlišení původu výrobků a služeb, jak už soud tolikrát obecně judikoval, slouží známoprávní ochrana a v tomto smyslu je třeba zvažovat i uplatněný námitkový důvod.

- e) Žalobce byl vlastníkem či spoluvlastníkem ochranných známek č. 152529, č. 153324, č. 208817 a č. 249929 ve znění PRIM, které nicméně nebyly zapsány pro náramkové hodinky a nadto se jednalo o ochranné známky ve zcela jiném provedení, výrazně odlišném od namítaného grafického loga.

68. Existenci uvedených ochranných známek žalobce vzal žalovaný při rozhodování v potaz a v napadeném rozhodnutí se s ní dostatečně vypořádal. Nelze mu tudíž důvodně vytýkat, že postupoval v rozporu s vlastní rozhodovací praxí, ze které tato povinnost vyplývá. Přitom nikterak nepochybil v závěru, že vlastnictví dalších ochranných známek PRIM, jichž se žalobce v řízení dovolával, neprokazuje jeho dobrou víru při podání napadených přihlášek. Jak žalobce sám v žalobách uvedl, spor mezi ním a osobou zúčastněnou na řízení byl vyvolán zejména z důvodu užívání označení „PRIM“ na hodinkách. K tomu žalovaný upřesnil, že se v dané věci nejednalo obecně o právo k prvku „PRIM“ (v jakékoliv podobě), ale bylo rozhodováno o střetu práv mezi přihlašovanými označeními dle napadených přihlášek a konkrétními označeními užívanými osobou zúčastněnou na řízení, jimiž jsou namítané grafické logo a namítaná ochranná známka EU. Soud přitakává žalovanému, že vlastnictví či spoluvlastnictví ochranných známek č. 152529, č. 153324, č. 208817 a č. 249929 nezakládá žalobci právo k užívání označení „PRIM“ v jakékoliv podobě, ale výlučně v podobě odpovídající těmto zapsaným kombinovaným ochranným známkám, která se však od podoby namítaného grafického loga výrazně liší. Nadto z vlastnictví těchto ochranných známek nelze dovozovat právo žalobce k užití označení „PRIM“ pro náramkové hodinky, o které se v nyní projednávané věci jedná, protože pro tento typ výrobku vůbec nebyly zapsány.

69. Posledně uvedené platí i pro přihlášku slovní ochranné známky PRIM č. 487135, později zapsané do rejstříku pod číslem zápisu 357692. Tato ochranná známka nebyla žalobcem přihlášena pro náramkové hodinky či jiné hodinářské výrobky a služby zařazené ve třídě 14 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a tudíž podání její přihlášky nemohlo založit dobrou víru žalobce ohledně užívání označení „PRIM“ pro náramkové hodinky.

70. Zakládání vlastní známkové řady je obecně právem každého. Při této činnosti je ale třeba respektovat zákon, jakož i práva jiných subjektů k jejich ochranným známkám a jimi užívaným označením. Nelze rozšiřovat vlastní známkovou řadu na úkor zákonem

chráněných starších práv třetích osob podáváním přihlášek takových označení, u kterých jsou dány relativní důvody vedoucí k odmítnutí jejich ochrany ve smyslu § 7 ZOZ. Argumentace přihlašovatele o rozšiřování vlastní známkové řady není způsobilá ospravedlnit zlou víru při podání napadených přihlášek ochranné známky.

71. Žalovaný samozřejmě nemohl při rozhodování v dané věci pominout existenci rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 č.j. 0-53821/D30977/2014/ÚPV a závěry v tomto rozhodnutí obsažené, jež se týkají prohlášení ochranné známky žalobce č. 165917 za neplatnou. Těmito závěry nemohla být samozřejmě konstituována práva namítajícího k namítanému grafickému logu „PRIM“, ale předseda Úřadu v nich vyjádřil svůj právní názor, že namítajícímu tato práva svědčí, a zdůvodnil, na základě jakých úvah k tomuto závěru dospěl. Tím, že v napadeném rozhodnutí na tyto závěry odkázal a setrval na nich, nepostupoval v rozporu se zákonem, ale naopak, v souladu se svou správní praxí. Jak v době podání napadené přihlášky, tak i v době vydání napadeného rozhodnutí bylo rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 součástí skutkového stavu, jenž byl relevantní z hlediska posouzení dobré víry žalobce. Jednalo se o pravomocné rozhodnutí správního orgánu, pro které platila výše zmíněná zásada presumpce zákonnosti a správnosti aktů vydaných orgány veřejné správy a které vyvolávalo zákonem stanovené právní následky – na jeho základě bylo nutno na ochrannou známku žalobce č. 165917 nutno hledět, jako by nikdy nebyla zapsána (§ 32 odst. 4 ZOZ).
72. Soud nepřisvědčil námitkám žalobce, že žalovaný při rozhodování v dané věci nerespektoval závěry vyjádřené v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195, ze dne 19.3.2014, č.j. 1 As 11/2014 – 33 a ze dne 18.4.2014, č.j. 2 As 14/2014 - 34, a že postupoval též v rozporu s rozsudkem SDEU ze dne 27.6.2013 ve věci C-320/12. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný se při posouzení důvodnosti námitek zpochybňujících dobrou víru žalobce při podání namítaných ochranných známek nezabýval pouze tím, zda žalobce jako přihlašovatel věděl o existenci namítané ochranné známky EU a užívání označení namítaného grafického loga PRIM ze strany osoby zúčastněné na řízení, ale rovněž tím, zda přihlášením ochranné známky došlo k dotčení práv osoby zúčastněné na řízení a zda na straně žalobce neexistují liberační důvody, které by jeho jednání spočívající v podání napadených přihlášek ospravedlnily. Současně žalovaný přihlédl i k dalším relevantním okolnostem případu, které se týkaly „historie“ užívání označení PRIM a sporů mezi žalobcem a osobou zúčastněnou o právo užívat toto označení. Úvahy ohledně posouzení těchto otázek a závěry, ke kterým přitom dospěl, žalovaný v napadeném rozhodnutí vyjádřil dostatečně určitě a srozumitelně, o čemž svědčí i fakt, že se proti nim žalobce v žalobách obšírně vymezuje.
73. Žalovaný tedy přihlédl i k dalším relevantním okolnostem tak, jak se i jiných relevantních okolností žalobce v žalobě dovolává. Další relevantní okolností je, že namítající byl jakožto právní nástupce ELTON, n. p., oprávněným uživatelem namítaného grafického loga PRIM v podobě odpovídající podnikové normě PN 01. O tom, že namítané grafické logo PRIM bylo užíváno národním podnikem ELTON i dalšími právními předchůdci osoby zúčastněné na řízení a konečně i samotnou osobou zúčastněnou na řízení k označování náramkových hodinek vyráběných v Novém Městě nad Metují, žalobce jako podnikatel ve stejném oboru, který vede s namítajícím ohledně užívání tohoto (a dalších) označení celou řadu sporů, nepochybně věděl. Soud na tomto místě podotýká, že žalobce v žalobách

žádnou relevantní argumentací nezpochybnil závěr žalovaného, že namítající je právním nástupcem národního podniku ELTON. Soud proto pro stručnost odkazuje na závěry obsažené v rozsudku ze dne 22.3.2017 č.j. 9 A 179/2013 – 145, ve kterém se této otázce věnoval, přičemž přitakal závěru žalovaného ohledně právního nástupnictví osoby zúčastněné na řízení v této posloupnosti: ELTON, národní podnik – ELTON, koncernový podnik – ELTON, státní podnik – ELTON hodinářská, a.s.

74. První podmínka pro konstatování nedostatku dobré víry žalobce plynoucí z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195, totiž to, že žalobce jako přihlašovatel věděl (nebo vzhledem k okolnostem měl vědět) o existenci ochranné známky či práva k označení osoby zúčastněné na řízení, byla v projednávané věci splněna. Žalobce bezpochyby věděl o existenci namítané ochranné známky EU, jakož i o tom, že namítané grafické logo PRIM bylo dlouhodobě užíváno národním podnikem ELTON i dalšími právními předchůdci tohoto podniku a konečně i společností ELTON, hodinářská, a.s. k označování náramkových hodinek vyráběných v Novém Městě nad Metují.
75. Soud považuje za splněnou i druhou podmínku pro konstatování nedostatku dobré víry žalobce spočívající v tom, že společnost ELTON, hodinářská a.s. byla napadenou přihláškou dotčena na svém právu užívat namítaná označení ve spojení s náramkovými hodinkami. Důkazy provedenými ve správním řízení a zhodnocenými žalovaným na str. 29 - 40 napadeného rozhodnutí prokázala jak faktický prodej hodinek, tak i vynakládání prostředků na reklamu a sponzorování sportovních akcí s cílem propagovat své výrobky a udržet se v myslích spotřebitelů. Uvedené právo jí svědčilo z titulu vlastnictví namítané ochranné známky EU zapsané mj. pro „*clock and watchmaking*“ a „*watches for children*“ a dále z titulu uživatele namítaného nezapsaného grafického loga PRIM, které je k označování náramkových hodinek vyráběných v podniku v Novém Městě nad Metují užíváno již několik desetiletí. Namítající např. důkazy provedenými ve správním řízení (průzkumy provedené společností AISA Ltd u spotřebitelské veřejnosti) prokázal, že ještě v roce 1998 si více než třetina z 1114 dotazovaných respondentů v souvislosti s hodinkami vybavila právě značku „Prim“, v té době ještě spjatou výlučně s namítajícím a dalším důkazem (studie komunikační skupiny Mather z června 2010) prokázal též povědomí spotřebitelské veřejnosti o svém novodobém působení na trhu s moderním sortimentem luxusních hodinek. Jak žalovaný v napadeném rozhodnutí konstatoval, žalobce se na budování a udržování tohoto výrazu (lépe řečeno hodnoty) označení PRIM v povědomí veřejnosti nepodílel, neboť hodinářskou výrobou se dle údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku zabývá až od 2.3.2003, a nemá tedy tak dlouhodobou tradici v užívání označení „PRIM“ pro hodinky, ani vztah k tradičním výrobcům prvních československých/českých hodinek, dlouhou dobu označovaných namítaným grafickým logem a veřejností důvěrně nazývaných „*primky*“. Vazba k namítanému označení je nejen tradiční a historická, ale i prestižní, jejíž narušení představuje újmu materiální i nemateriální. Zápisem přihlašovatele do rejstříku by na trhu předmětného druhu výrobků došlo k dotčení namítajícího ve prospěch žalobce, přičemž je zřejmé, že při střetu takto se setkávajících nároků je třeba upřednostnit stávající *status quo* před matením spotřebitelské veřejnosti.
76. Žalovaný ve shodě se závěry obsaženými v rozsudku SDEU ze dne 11.6.2009 ve věci C-529/07 Chocoddefabriken Lindt & Sprüngli AG jako další okolnosti významné pro

posouzení dobré víry žalobce zohlednil i délku užívání označení „PRIM“ v podobě odpovídající namítanému grafickému logu ze strany namítajícího a jejích právních předchůdců, která výrazně převyšuje dobu, po kterou toto označení užíval žalobce, jakož i všeobecnou známost užívání takového označení v příslušném hospodářském odvětví (na trhu s náramkovými hodinkami) v České republice.

77. Na věci nic nemění skutečnost, že v případě namítaného grafického loga v případě užívání názvu „primky“ se nejednalo o ochrannou známku namítajícího, ale „pouze“ o nezapsané označení. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11.11.2010 č.j. 7 As 59/2010 – 90, zákon o ochranných známkách nepodmiňuje uplatnění námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) vlastnickým právem k již zapsané shodné či obdobné ochranné známce. Smyslem citovaného ustanovení je neumožnit zápis ochranné známky, pokud je její přihlašovatel veden úmyslem jednat způsobem, jenž překračuje obvyklé obchodní zvyklosti a standard jednání soutěžitelů, kteří si vzájemně konkurují na relevantním trhu. Omezením namítatelů v této oblasti pouze na vlastníky ochranných známek by byl popřen smysl ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona. Podle citovaného ustanovení tedy může uplatnit námitku ten, kdo tvrdí, že přihláškou, jež byla podána ve zlé víře, je dotčen na svých právech, tedy nikoliv pouze na právech vyplývajících ze zapsané ochranné známky. V tomto ohledu tak má stejné právo vznést námitku jak vlastník ochranné známky, tak osoba, která uvádí do oběhu výrobky se shodným či obdobným označením jako je označení přihlašované a může být přihláškou dotčena na svých právech, jak tomu ostatně bylo např. ve věci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.
78. V rozsudku ze dne 11.11.2010 č.j. 7 As 59/2010 – 90 Nejvyšší správní soud rovněž dovodil, že „*smyslem ust. § 7 odst. 1 písm. k), ale i např. písm. g) téhož ustanovení či ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 12 odst. 1, zákona o ochranných známkách je předejít zásahu zápisu ochranné známky do práv třetích osob a zabránit situacím, kdy vlastník z titulu ochranné známky bude uplatňovat své právo výlučného užívání vůči osobám, jimž svědčí legitimní starší práva, byť jiná než privilegium poskytnuté státem v podobě specifické ochrany formou ochranné známky, a také ochránit spotřebitele před záměnou výrobků producentů konkurujících si označením určité kvality. Privilegium v podobě ochranné známky tedy podle ust. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přísluší pouze tomu, kdo si registrací ochranné známky chce do budoucna pěstováním svého vlastního specifického označení vytvořit silnější pozici na trhu, ne však tomu, kdo chce změnit aktuální tržní poměry tím, že využitím státem poskytovaného privilegia, poskytujícího mu ve své podstatě (až na výjimky) výlučná práva, omezí dosavadní prostor již existujícím, a na trhu působícím, konkurentům tím, že využije určitých výsledků jejich dosavadní aktivity k budování vlastního postavení na trhu (i když jim ve vztahu k úspěšnému přihlašovateli zůstane prostor daný § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách).*“ Tyto závěry lze plně vztáhnout i na nyní projednávanou věc. Jak již bylo soudem uvedeno shora, zápisem dalších označení „PRIM“ dle napadených přihlášek do rejstříku ochranným známkám pro náramkové hodinky by došlo k nežádoucí změně aktuálních tržních poměrů spočívající v narušení stávajícího statu quo a matení spotřebitelské veřejnosti v důsledku hrozící záměny výrobků odlišných producentů, jakož i k získání neoprávněné tržní výhody žalobcem, který by využil dlouholeté tradice označení PRIM v podobě dle namítaného grafického loga k budování vlastního postavení na trhu s náramkovými hodinkami.

79. Soud považuje za zcela legitimní úvahu, že podání přihlášky je zjevným projevem nerespektování pravomocného správního rozhodnutí žalovaného. V daném případě však nedobrou víru žalobce naplňuje i to, že žalobce podal přihlášku zjevně se snahou obejít negativní právní následky vyplývající pro něj z rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014, v jehož důsledku byla ochranná známka č.165917 pravomocně prohlášena za neplatnou, aniž by vyčkal případného přezkumu tohoto rozhodnutí a toto umocňuje i to, že přesto dokonce předmětný slovní prvek „PRIM“ využil k přihlášce i ve třídě 14 pro náramkové hodinky, historicky signifikantní pro výrobky namítajícího. Soud v této věci shodně s názorem městského soudu v rozsudku sp. zn. 15A 21/2019 považuje za potřebné korigovat závěry žalovaného v tom směru, že za projev zlé víry nelze obecně označit intenzivní obranu domnělých práv žalobcem v řízeních před žalovaným či soudy, kterou jistě dochází k „znesnadňování“ činnosti osoby zúčastněné na řízení. Zároveň nelze pominout, že v podstatě shodným způsobem, tj. iniciováním správních a soudních řízení proti žalobci a podáváním opravných prostředků ve snaze dosáhnout ochrany tvrzených práv ke spornému označení PRIM, postupuje také namítající. V daném případě však zlá víra žalobce tkví v tom, že podání napadených přihlášek bylo z jeho strany zjevně motivováno snahou obejít negativní právní následky vyplývající pro něj z rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014, v jehož důsledku byla ochranná známka č. 165917 pravomocně prohlášena za neplatnou. Skutečnost, že žalobce podal přihlášku pro ochrannou známku „PRIMKY“, kteréžto označení nejenže využívá slovního prvku „PRIM“ v souvislosti s hodinkami v jeho dominantní pozici, ale ještě přebírá namítajícím dlouhodobě užívané a zavedné (byť nechráněné) označení pro stejné výrobky - náramkové hodinky, dle náhledu soudu jednoznačně svědčí o tom, že podání napadené přihlášky bylo nerespektováním stávajícího statusu quo s cílem získat i přes rozhodovací činnost žalovaného neoprávněnou výhodu. I tento kontext a nastíněnou věcnou i časovou posloupnost událostí, které k podání napadené přihlášky vedly, žalovaný při zvažování dobré víry žalobce náležitě zohlednil jako další relevantní okolnost případu. Soud k tomu pro upřesnění dodává, že za legitimní považuje snahu žalobce zvrátit právní následky rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 podáním správní žaloby a následné kasační stížnosti, nikoliv však jeho jednání spočívající v přihlášení napadené ochranné známky v době, kdy tato řízení nebyla ukončena.
80. Žalobce v řízení neprokázal ani žádný ospravedlnitelný důvod pro podání přihlášky podané známky a těmito důvody nemohou být ani jeho odkazy na řadu soudních rozhodnutí vnitrostátních i zahraničních v době po přihlášce napadeného ochranné známky ke dni 9.12.2016. K tomuto dni tato judikatura, jakož i právní následky s ní spojené neexistovaly. Důkazní břemeno ohledně prokázání důvodu, který by jeho jednání spočívající v podání napadených přihlášek ospravedlnil, tížilo v námitkovém řízení žalobce. Soud přisvědčuje závěru žalovaného, že žalobce žádný takový důvod neprokázal. Neobstojí argumentace žalobce, že tímto důvodem byly skutečnosti zakládající jeho právo k užití označení PRIM v podobě odpovídající namítanému grafickému logu. Právo k užití takového označení ve vztahu k náramkovým hodinkám žalobci nezakládaly jeho další ochranné známky, jimiž v této souvislosti argumentoval jak v řízení před správním orgánem, tak v žalobách, a to z důvodů, které již byly soudem popsány shora v rámci vypořádání žalobních námitek poukazujících na existenci této známkové řady. Ochranná známka žalobce č. 165917 byla ke dni podání napadených přihlášek pravomocně prohlášena za neplatnou a v souladu s fikcí zakotvenou v § 32 odst. 4 zákona ve znění

účinném do 31.12.2018 na ni bylo nutno hledět, jako by nikdy nebyla zapsána. Ani z předchozí existence této ochranné známky tak žalobce nemohl při podání napadených přihlášek odvíjet své právo užívat pro náramkové hodinky označení „PRIMKY“.. Právo užívat pro náramkové hodinky označení „PRIMKY“ S využitím dominantního prvku „PRIM“ spojeného s dlouhodobým užíváním namítajícím oproti žalobci žalobce v době podání napadených přihlášek nemohl dovozovat z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.5.2017 č.j. 3 Cmo 55/2017 – 96 ani z dalších rozhodnutí soudních či správních orgánů, která k rozhodnému okamžiku neexistovala. Žádnou z výše uvedených skutečností tudíž nelze považovat za důvod, jenž by mohl ospravedlňovat podání napadené přihlášky.

81. Nejenže Nejvyšším správním soudem bylo v rozsudku č.j. 2As 312/2018-242 v případě střetů nároků žalobce a namítajícího poukazováno na upřednostnění statusu quo a k povaze té věci nebylo autorství loga považováno za určující, soud má za to, že důvodem ospravedlnění počinání žalobce nemůže být ani údajné přesvědčení žalobce, že mu právo k užití označení PRIM v podobě namítaného grafického loga náleželo z titulu nabytí výlučného práva užívat autorská díla vytvořená J. R. V době podání napadených přihlášek si totiž žalobce musel být dobře vědom toho, že jím tvrzené autorství J. R. (ve vztahu k namítanému grafickému logu) je přinejmenším sporné a nebylo prokázáno. O důvodech, pro které žalovaný neshledal jeho tvrzení o autorství J. R. k předmětnému logu opodstatněným, byl žalobce vyrozuměn rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 vydaným ve věci ochranné známky č. 165917. Toto rozhodnutí je soudu známo z úřední činnosti, neboť bylo předmětem soudního přezkumu v řízení vedeném pod sp. zn. 9 A 374/2014. Z jeho odůvodnění je patrné, že žalobce ještě ve věcném odůvodnění rozkladu ze dne 4.6.2014 proti prvostupňovému rozhodnutí žalovaného ze dne 7.4.2014 popíral, že by předmětné označení (logo PRIM v podobě dle podnikové normy PN 01) bylo autorským dílem. Zároveň však zpochybnil případné autorství pana Žida a informoval žalovaného jednak o tom, že proti jmenovanému podal žalobu na určení u Krajského soudu v Hradci Králové, o níž je vedeno řízení pod sp. zn. 33 Cm 32/2014, a dále o tom, že se objevil zcela nový subjekt, výtvarník Mgr. J. R. zemřelý dne X, který je zřejmě autorem tohoto díla. V podání ze dne 18.8.2014 pak žalobce mj. uvedl, že otázka autorského díla, která je pro daný případ zcela zásadní, nebyla v soudním řízení dosud s definitivní určitostí prokázána, a navrhl přerušit řízení do doby rozhodnutí o tom, kdo je skutečným autorem loga „PRIM“ chráněného jako napadená ochranná známka (č. 165917) s tím, že kompetenci rozhodnout o této otázce má výlučně soud. Z toho je zřejmé, že ani žalobce nepovažoval otázku autorství k předmětnému logu „PRIM“ za objasněnou a definitivně vyřešenou.
82. Z rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 17.10.2014 musel žalobce nutně seznat, že žalovaný jeho subjektivní přesvědčení o autorství J. R. k předmětnému logu nesdílí, a zjistil z něj také důvody, které žalovaného vedly k závěru o neprokázání tohoto nového skutkového tvrzení důkazy, které žalobce na podporu svých tvrzení předložil. K době do podání přihlášky napadené ochranné známky žalobce ani netvrdí, že by v tomto období nastala nějaká zásadní změna, která by otázku sporného autorství k předmětnému logu „PRIM“ vyjasnila. Platí tedy, že v době podání napadených přihlášek bylo žalobcem tvrzené autorství J. R. k předmětnému logu přinejmenším sporné. Vzhledem k uvedenému si musel být žalobce spornosti této okolnosti vědom, proto nemohl být na jejím základě v dobré víře, že je oprávněn k užití označení PRIM v podobě korespondující namítanému grafickému logu. Na uvedeném nemůže nic změnit ani uzavření výhradní licenční smlouvy

ohledně užití předmětného loga „PRIM“ mezi údajnými dědici autorských práv po J. R., manželé JUDr. H. J. P. a A. J. coby poskytovateli licence a žalobcem dne 25.6.2014. Tato smlouva autorství J. R. nijak neprokazuje (je v ní opět pouze tvrzeno), a není tak způsobila spornost této okolnosti zhojit.

83. Další procesní vývoj sporů ohledně autorství J. R. k předmětnému logu „PRIM“ po podání napadených přihlášek je z hlediska posouzení dobré víry žalobce k rozhodnému datu irelevantní. Stejně tak jsou irelevantní i důkazy týkající se této sporné otázky, které vznikly až po podání přihlášky (svědecká výpověď Josefa Žida u Krajského soudu v Hradci Králové, znalecký posudek Mgr. Ing. Ivo Bindera a jeho čestné prohlášení, odborné posudky typografa MgA. Martina Peciny a PhDr. Marty Lahodové – Sylvestrové a další), neboť ani ty nemohly s ohledem na svou neexistenci k rozhodnému datu založit dobrou víru žalobce či ospravedlňovat jeho jednání spočívající v podání napadené přihlášky.
84. Nad rámec uvedeného, při vědomí irelevance autorství k logu „PRIM“ soud uvádí, že tvrzení žalobce, že autorem loga „PRIM“ v podobě odpovídající podnikové normě PN 01 je J. R., nebylo doposud v žádném z řady probíhajících řízení příslušným orgánem akceptováno jako prokázané.
85. Žalobcova argumentace, v níž poukazuje na to, že právní předchůdci osoby zúčastněné na řízení užívali označení „PRIM“ pouze odvozeně, na základě licenčních smluv uzavřených s vlastníkem ochranných známek „PRIM“, není opodstatněná, a to z více důvodů. Především vůbec nemůže dopadat na namítanou ochrannou známku EU, neboť namítající je jejím originárním vlastníkem. Napadené rozhodnutí stojí na závěru, že podáním napadené přihlášky byl namítající dotčen jak na právech (originárního) vlastníka této ochranné známky, tak i na právech uživatele namítaného grafického loga jakožto nezapsaného označení. Předmětné logo bylo skutečně národním podnikem ELTON k označování náramkových hodinek dlouhou dobu užíváno jako nezapsané označení; do rejstříku ochranných známek bylo jako ochranná známka č. 165917 zapsáno až v roce 1985. To, že je někteří právní předchůdci namítajícího následně ke stejnému účelu užívali na základě licenční smlouvy k ochranné známce č. 165917 uzavřené dne 18.6.1985 mezi společnostmi CHRONOTECHNA koncernový podnik, Šternberk jako poskytovatelem licence a společností ELTON, koncernový podnik, Nové Město nad Metují jako nabyvatelem licence, nezákonnost napadeného rozhodnutí nikterak neprokazuje. I odvozené užívání předmětného označení právními předchůdci namítajícího na základě zmíněné licenční smlouvy totiž bylo užíváním oprávněným, které bylo nutno zohlednit v rámci úvah o dlouholeté tradici užívání totožného označení pro hodinky vyráběné v Novém Městě nad Metují, která trvá již několik desetiletí a jejímž pokračovatelem je namítající.
86. K žalobcem odkazované dohodě o narovnání z roku 1996 a na ní navazující licenční smlouvě ze dne 31.5.1996 a v tomto směru k navrženému dokazování soud shodně jako v rozsudku ze dne 22.3.2017 č.j. 9 A 179/2013 – 145 uvádí, že společnost CHRONOTECHNA Šternberk a.s., dle výpisu z obchodního rejstříku zanikla k datu 7.3.1996 sloučením se společností EUTECH, a.s. Ke dni 31.5.1996, kdy měla být uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva k ochranné známce PRIM č. 165917 mezi společnostmi

CHRONOTECHNA a.s., Šternberk jako poskytovatelem licence a společností ITec group, a.s., jako nabyvatelem licence, tedy již společnost CHRONOTECHNA Šternberk a.s., neexistovala, což bez dalšího způsobuje neplatnost licenční smlouvy uzavřené jménem této společnosti. Jelikož nedošlo k platnému uzavření licenční smlouvy mezi výše jmenovanými subjekty, nebyl naplněn ani obsah dohody o narovnání ze dne 14.2.1996, která v článku V. podmiňovala vyřešení veškerých vzájemných sporných otázek splněním ujednání zakotvených ve smlouvě o narovnání a podpisem licenční smlouvy (k jejímu podpisu se účastníci zavázali v článku IV. dohody).

87. Z uvedených důvodů soud neseznal potřebu provádět dokazování k autorství loga „PRIM“.
88. K závěrečným námitkám žalobce o porušení ustanovení správního řádu soud uvádí, že žalovaný při vydání napadeného rozhodnutí postupoval v souladu se zákonem a respektoval též judikaturou dovozené závěry, týkající se otázky dobré víry přihlašovatele. Neupřel žalobci jeho procesní práva účastníka řízení, a to ani právo vyjádřit v řízení své stanovisko a právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (§ 7 a § 36 správního řádu). Žalovaným přijaté řešení odpovídá okolnostem daného případu zjištěným v průběhu řízení (§ 2 odst. 1 a 4 správního řádu). Zásada materiální pravdy, která je zakotvena v § 3 správního řádu, se na řízení o námitkách uplatněných podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ ve znění účinném do 31.12.2018 nevztahuje, protože důkazní břemeno ohledně skutečností prokazujících zlou víru přihlašovatele leží v řízení výlučně na namítajícím a nikoliv na žalovaném. Okolnosti prokazující dobrou víru, popřípadě důvody, které by jeho jednání spočívající v podání přihlášky ospravedlnily, pak v námitkovém řízení prokazuje přihlašovatel. Žalovanému proto není možné s úspěchem vytýkat nedostatečné zjištění skutkového stavu věci. Jeho právní posouzení věci ob stojí s ohledem na zjištěný skutkový stav, jenž tu byl k rozhodnému okamžiku podání napadených přihlášek. V rámci posouzení věci samé vzal žalovaný v potaz jiné ochranné známky žalobce a s jejich existencí se náležitě vypořádal. Není pravdou, že by jinému svému rozhodnutí (ve věci ochranné známky č. 165917) přisuzoval nedůvodnou vážnost a závaznost i pro rozhodování v nyní projednávané věci, a že by se na jeho základě pokoušel konstituovat práva namítajícího. Respektováním relevantních skutkových zjištění a závěrů obsažených v předchozím vlastním rozhodnutí, které se týkalo shodných účastníků řízení, dostal žalovaný své povinnosti dbát na to, aby při rozhodování skutkově podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (§ 2 odst. 4 správního řádu). Po vyhodnocení skutkových zjištění, která čerpal z provedených důkazů, žalovaný právem dospěl k závěru o splnění všech tří podmínek dokládajících naplnění hypotézy § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách ve znění účinném do 31.12.2018, které byly vytyčeny v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195, přičemž přihlédl i k dalším relevantním okolnostem případu potvrzujícím zlou víru žalobce při podání napadených přihlášek. Městský soud v souladu s ust. § 75 odst. 1 s.ř.s. přezkoumal zákonnost rozhodnutí žalovaného dle skutkového a právního stavu věci v době jeho vydání, tj. posuzoval jeho závěry vycházející ze skutkového stavu věci ke dni podání přihlášky ochranné známky.
89. Z uvedených důvodů Městský soud v Praze podle § 78 odst. 7 s.ř.s. podanou žalobu jako nedůvodnou zamítl.

90. Soud rozhodoval ve věci bez nařízení jednání, když účastníci řízení k takovému postupu ve smyslu § 51 s.ř.s. vyjádřili svůj souhlas.
91. Výrok o nákladech řízení je dán ust. § 60 s.ř.s..Žalobce nebyl v řízení úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, s proto souds. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

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

Praha 31. března 2022

JUDr. Naděžda Řeháková, v. r.
předsedkyně senátu