



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lachmanna a soudců Mgr. Jana Ferfeckého a Mgr. Martina Bobáka ve věci

žalobkyně: **Horizont IPSL v.o.s.**, IČO: 28599373
sídlem Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava
insolvenční správce dlužníka SKEX a.s., IČO: 28209036
sídlem Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1
zastoupená patentovým zástupcem JUDr. Matějem Sedláčkem
sídlem Pod Pekařkou 1, 147 00 Praha 4

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 00 Praha 6

za účasti: **Škoda Auto a.s.**, IČO: 00177041
sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II
zastoupená advokátem Mgr. Vojtěchem Chloupkem
sídlem Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8

o žalobách proti rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 6. 2023,
č. j. O-527819/D22107804/2022/ÚPV a č. j. O-527820/D22107803/2022/ÚPV,

takto:

- I. Žaloby se zamítají.
- II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

III. Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení.

IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci a dosavadní procesní vývoj

1. V této věci se městský soud zabýval existencí relativního důvodu zápisné nezpůsobilosti v podobě dobrého jména ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (**zákon o ochranných známkách**).
2. Před vlastním vymezením podstaty sporu soud považuje za vhodné uvést, že původně se žalobkyně samostatnými žalobami domáhala zrušení dvou v záhlaví označených rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (samostatně jako **předseda Úřadu**). Těmi byly zamítnuty její rozklady a potvrzena rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (samostatně jako **Úřad**; společně jako **žalovaný**) ze dne 18. 11. 2022, č. j. O-527819/D18033449/2018/ÚPV, resp. č. j. O-527820/D18033471/2018/ÚPV (společně jako **prvostupňová rozhodnutí**). Prvním z nich byla zamítnuta přihláška obrazové ochranné známky žalobkyně, druhým přihláška slovní ochranné známky. Soud usnesením ze dne 27. 6. 2024, č. j. 18 A 56/2023 - 98, žaloby vedené pod sp. zn. 18 A 56/2023 a 18 A 57/2023 spojil ke společnému projednání.
3. Pro pochopení věci soud rovněž předesílá, že jako přihlašovatelka byla označena společnost SKE X a.s. (též jako **žalobkyně** či **přihlašovatelka**), fakticky však přihlášky podával její insolvenční správce – společnost Horizont ISPL v.o.s., který rovněž podal nynější žaloby, jak soud se zástupcem insolvenčního správce vyjasnil. V této souvislosti lze připomenout, že na společnost SKE X a.s. byl usnesením zdejšího soudu ze dne 14. 8. 2015, č. j. MSPH 90 INS 210/2014-B-31, prohlášen konkurz a že dispozice s majetkovou podstatou (později tedy i vč. dotčených přihlášek ochranných známek) přešla na jejího insolvenčního správce. Žalobu ve správním soudnictví může vedle dotčeného subjektu podat i insolvenční správce jako subjekt se samostatným procesním postavením, pokud se žaloba týká majetkové podstaty dlužníka (což bude zásadně i případ zamítnutí přihlášky). Soud posléze společnosti SKE X a.s. jako potenciálně osobě zúčastněné na řízení zaslal vyrozumění o probíhajícím řízení, na něž nereagovala.
4. Jde-li o průběh správního řízení, žalobkyně podala dne 6. 1. 2016 současně dvě přihlášky ochranných známek. První z nich se týkala barevné obrazové ochranné známky (sp. zn. O-527819), pro výrobky ze tříd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 44 Niceského třídění výrobků a služeb, která vypadá takto:



5. Druhá přihláška se týkala slovní ochranné známky (sp. zn. O-527820) pro výrobky ze stejných tříd Niceského třídění výrobků a služeb, a to ve znění „ŠKODA EXPORT“ (dále společně jako **napadená označení**).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

6. Osoba zúčastněná na řízení jako vlastník mnoha známek se slovním prvkem „ŠKODA“ uplatnila proti dotčeným přihláškám námitky původně podřazené pod § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona o ochranných známkách (ve znění účinném do 31. 12. 2018). S ohledem na čl. II odst. 3 přechodných ustanovení zákona č. 286/2018 Sb. Úřad námitky podřadil pod § 7 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2019, a přihlášky zamítl na základě námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách (druhým důvodem se nezabýval). Dospěl k závěru, že namítané známky (především slovní ochranná známka ve znění „ŠKODA“ č. 111112A s prioritou ze dne 5. 11. 1929, zapsaná pro výrobky ve třídě 12 Niceského třídění výrobků a služeb) získaly pro automobily před datem podání přihlášky na českém trhu dobré jméno.
7. Předseda Úřadu k rozkladům žalobkyně potvrdil důvodnost námitek podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a ztotožnil se s úvahami Úřadu, že osoba zúčastněná na řízení prokázala dobré jméno namítané známky č. 111112A pro automobily, že jsou této ochranné známce napadená označení podobná ve vyšším stupni (obrazové), resp. vysokém (slovní). Díky tomu a výjimečně silnému dobrému jménu namítané známky si spotřebitelé mezi nimi velmi pravděpodobně vytvoří spojení, a to i ve vztahu k výrobkům a službám, které nejsou podobné. Podle něj je pravděpodobné, že užívání napadených označení by bez řádného důvodu neoprávněně těžilo z dobrého jména namítané známky. Na druhou stranu se podle předsedy *neprokázalo*, že by užívání napadených označení *bylo na újmu* rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítané známky.

II. Žaloba

8. Žalobkyně se samostatnými žalobami prakticky shodného obsahu domáhala zrušení obou napadených rozhodnutí. Obecně předeslala, že žalovaný v rozporu s ustálenou praxí posuzoval důkazy předložené osobou zúčastněnou na řízení extenzivně a naopak důkazům předloženým žalobkyní přikládal nižší význam a věrohodnost. Převrátil zcela břemeno tvrzení i důkazní a nad rámec dispoziční a projednací zásady argumentoval skutečnostmi, které z důkazů osoby zúčastněné na řízení nevyplývají. Podle žalobkyně si tvrzení žalovaného místy odporují a především nesprávně uzavírají o naplnění podmínek § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Podle ní nebyla splněna ani jedna z nich – nebylo prokázáno (1) dobré jméno známek osoby zúčastněné na řízení, (2) podobnost označení, (3) vytvoření spojení mezi označeními ani (4) možné těžení z dobrého jména, resp. vznik újmy na právech osoby zúčastněné na řízení; na několika místech pak žalobkyně poukázala na existenci právního důvodu k užívání a zapsání napadených označení (5).
9. Pokud jde (1) o dobré jméno namítaných známek, žalobkyně blíže namítala, že žalovaný závěr o silném dobrém jménu a postavení na trhu učinil na základě téměř výlučně zprostředkovaných a nedostatečných důkazů, jež neobsahují označení „ŠKODA“ v rozsahu vypovídajícím o dobrém jménu ochranné známky. Tyto důkazy navíc většinou pocházejí z období po rozhodném dni. Žalovaný nedisponoval např. smlouvami, fakturami, objednávkami. Žalovaný nadto zatížil napadená rozhodnutí nepřezkoumatelností, konstatoval-li dobré jméno více namítaných známek, aniž je specifikoval. Fakticky přitom shledal dobré jméno pouze u namítané známky ŠKODA č. 111112A pro třídu 12 u výrobků *automobily*.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

10. Jde-li o podmínku (2) podobnosti označení předseda Úřadu dle žalobkyně nesprávně uváděl, že k ní nic konkrétního nenamítala a že tak potvrdila vyšší podobnost porovnávaných označení. Žalobkyně předložila rozsudky Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 21. 12. 2000, č. j. 1 Cm 472/95 - 160 (**rozsudek obchodního soudu**), a Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 1. 2003, č. j. 3 Cmo 133/2001 - 228 (**rozsudek vrchního soudu**). Podle nich ochranné známky se slovním prvkem „ŠKODA“ nejsou zaměnitelné s obchodním jménem ŠKODAEXPORT, a.s. či logotypem žalobkyně – prvek „EXPORT“ není graficky oddělen, tvoří jedno slovo s prvkem ŠKODA a je natolik výrazný k odlišení posuzovaných označení. Oba soudy přitom postupovaly podle § 15 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění od 10. 5. 2000, když tam uvedené kritérium „všeobecné známosti“ odpovídá kritériu „dobrého jména“ dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Není tak pravdou, že se tyto rozsudky týkají odlišné právní úpravy. Nezohledněním uvedených rozsudků žalovaný porušil právní jistotu a legitimní očekávání žalobkyně.
11. K otázce ad (3), tj. vytvoření si spojení mezi porovnávanými označeními, žalobkyně opět odkázala na zmíněný rozsudek vrchního soudu, zdůraznila též existenci padesáti společností, jejichž obchodní firma obsahuje či historicky obsahovala výraz „ŠKODA“. Za takové plurality bude průměrný spotřebitel pozornější a mezi porovnávanými označeními si nevytvoří spojení. Průměrní spotřebitelé bez problému rozeznají porovnávaná označení i díky dlouhodobé koexistenci a značnému národnímu a mezinárodnímu významu společnosti ŠKODAEXPORT.
12. Pokud jde o kritérium ad (4), tj. újmy na rozlišovací způsobilosti a dobrém jménu či těžení z nich, žalobkyně nesouhlasí s nepřezkoumatelným a ničím nepodloženým tvrzením žalovaného, resp. osoby zúčastněné na řízení, že užívání napadených označení ve spojení se všemi přihlašovanými výrobky a službami by těžilo z dobrého jména starší namítané známky. Žalobkyně je držitelem práv k totožným nezapsaným označením, a zápisem tak nemůže dojít k prospěchu žalobkyně na úkor osoby zúčastněné na řízení – možnost těžení z dobrého jména osoby zúčastněné na řízení či jeho poškození žalobkyní je vyloučena. Nehledě na uvedené rozsudky prokázanou schopnost spotřebitele označení odlišit, jakož i jejich dlouhodobou pokojnou koexistenci.
13. Nepřezkoumatelným je rovněž přístup žalovaného, který se vůbec nevyjádřil k argumentaci stran nesprávnosti zamítnutí přihlášky pro veškeré výrobky a služby, čímž porušil i dosavadní rozhodovací praxi. I kdyby osoba zúčastněná na řízení prokázala dobré jméno namítané známky č. 111112A, mohla by námitku uplatnit jen ve vztahu k výrobkům ve třídě (12) *automobily* nebo jim podobným. Důkazy předložené osobou zúčastněnou na řízení nemohou postačovat k prokázání dobrého jména jejích ochranných známek, natož pro zamítnutí přihlášky jako celku pro zcela nesouvisející výrobky a služby. Osoba zúčastněná na řízení navíc nijak neprokázala, jak by užívání napadených označení pro nepodobné výrobky či služby mělo být na újmu dobrému jménu nebo rozlišovací způsobilosti jejích starších ochranných známek.
14. Na několika místech žalobkyně poukázala na právní nástupnictví a přechod práv k duševnímu vlastnictví (tedy i práv k napadeným označením), jež soud zahrnul pod žalobní bod ad 5). Žalobkyně kupní smlouvou o prodeji podniku ze dne 31. 3. 2011 (**kupní smlouva**) doložila přinejmenším nabytí práv k nezapsaným označením odpovídajícím napadeným označením. Žalovaný totiž nezohlednil právní úpravu platnou v době uzavření kupní smlouvy v § 479 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, podle které by k

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

přechodu práv z duševního vlastnictví došlo *ex lege*, i kdyby to kupní smlouva výslovně neupravovala.

15. S tím pak žalobkyně spojovala námitku dlouhodobou pokojnou koexistencí napadených označení i namítaných známek osoby zúčastněné na řízení. Ta může dle judikatury Soudního dvora Evropské unie (SDEU) snížit pravděpodobnost záměny, přičemž dle rozsudku vrchního soudu ke koexistenci docházelo od vzniku právního předchůdce žalobkyně v roce 1966 až do roku 2000. Žalobkyně zároveň Úřadu doložila, že i mezi lety 2000 a 2011 byla označení čteně užívána. Na straně veřejnosti dle ní nedošlo ke ztrátě schopnosti rozlišit označení žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení. Pokud označení pokojně koexistovala v letech 1966 až 2011, není možné, aby mezi lety 2011 a 2016 došlo ke ztrátě veřejného povědomí o koexistenci obou označení. To platí tím spíše, pokud se přihlašovaná označení od namítaných známek liší, a ve značném rozsahu jsou přihlašována pro odlišné výrobky a služby. K argumentu žalovaného, že pro uplatnění institutu nezapsaného označení je nutné nepřetržité užívání, žalobkyně odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), správně ovšem Nejvyššího soudu z 15. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011, podle kterého oprávnění užívat nezapsané označení je určitou licencí omezující absolutní právo vlastníka, a nepodléhá proto promlčení. Žalovaný nadto nepochopitelně poukazuje na část tohoto rozsudku ve smyslu nemožnosti analogicky aplikovat § 13 a § 14 zákona o ochranných známkách na nezapsaná označení, analogii ale žalovaný sám následně aplikuje.
16. Závěrem žalobkyně upozornila, že napadená označení patří do skupiny historicky významných a známých českých označení, tvořících české kulturní dědictví reprezentující Českou republiku i v zahraničí. Žalovaný svým postupem odmítl jejich ochranu.

III. Vyjádření žalovaného a další podání stran

17. Žalovaný ve svém **vyjádření k žalobě** navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že skutkový stav byl náležitě zjištěn, předložené důkazy vyhodnoceny a napadená rozhodnutí jsou řádně a logicky odůvodněna.
18. K žalobnímu bodu ad (1) zdůraznil, že z důkazů předložených osobou zúčastněnou na řízení bylo správně dovozeno dobré jméno namítané známky č. 111112A. Pro prokázání dobrého jména lze připustit i doklady později datované, vyplývá-li z nich, že se vztahují k období před podáním přihlášky. V případě namítané známky nebylo třeba konkrétních smluv či faktur – její dobré jméno bez pochybností vyplývá ze vzájemného vyhodnocení jiných dokladů jako např. výroční zprávy či nezávislé články.
19. Žalovaný zdůraznil, že slovní označení „ŠKODA“ odpovídá znění několika namítaných známek, je nosným, dominantním a distinktivním prvkem většiny z nich, a tedy včetně namítané známky č. 111112A. Žalovaný se při hodnocení dokladů zaměřil právě na prvek ŠKODA. Dobré jméno bylo doloženo zejména ke známce č. 111112A ve vztahu k jí chráněným výrobkům, nebylo ho tak třeba prokazovat i u dalších namítaných známek (velmi pravděpodobně by jej získaly). Pro úspěšné uplatnění námitky podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách stačí prokázat dobré jméno alespoň jedné z namítaných známek. Závěry žalovaného tak nejsou neurčité, spíše potvrzují význam slovního prvku „ŠKODA“ pro osobu zúčastněnou na řízení.
20. Pokud jde o (2) námitkový okruh, tedy podobnost označení, žalovaný dále odmítl relevanci odkazovaných rozsudků obchodního a vrchního soudu. Soudy neřešily otázku

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

dobrého jména, šlo o nekalosoutěžní spor jiných subjektů. Soudy dovodily (pouze) nezaměnitelnost ochranných známek žalobců s obchodním jménem, nikoli nepodobnost ochranných známek.

21. K problematice vytvoření **spojení** mezi označeními [žalobní bod ad (3)], žalovaný zdůraznil, že v námitkovém řízení není relevantní argumentace počtem zápisů obchodních firem v obchodním rejstříku s výrazem „ŠKODA“, nelze z toho dovodit, že slovní prvek „ŠKODA“ měl v době podání přihlášky nízkou rozlišovací způsobilost. Rovněž tím nelze rozporovat prokázání postavení namítané známky č. 111112A na českém trhu po dobu více jak 100 let.
22. Ke (4) žalobnímu bodu týkajícímu se vlastního těžení z dobrého jména, resp. vzniku újmy, žalovaný připomněl, že předseda zkorigoval závěr Úřadu o tom, že užívání napadených označení by bylo na újmu rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu namítané známky č. 111112A. To ale neovlivnilo důvodnost námitek podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, žalovaný potvrdil závěr Úřadu o reálné hrozbě zásahu těžením z dobrého jména namítané známky ŠKODA získaného pro automobily. To hrozí jak s ohledem na velmi silné dobré jméno namítané známky, tak i pro vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení, popisnost odlišného prvku „EXPORT“, pouze dekorativní funkci jeho grafické úpravy v případě obrazového označení a pravděpodobnost vzniku domněnky spotřebitelů, že napadená označení náleží společnosti (organizační složce) osoby zúčastněné na řízení pro vývoz do zahraničí. Nepodobnost dotčených výrobků tento závěr nemůže zvrátit.
23. Konečně k otázce existence právního důvodu [žalobní bod ad (5)], žalovaný zdůraznil, že předložené podklady žalobkyně nesvědčí o tom, že by na ni v roce 2011 přešla práva k nezapsaným označením. Ta sice byla před rokem 2008 spojena s jejím právním předchůdcem, který je ovšem postoupil jinému subjektu a nadále je sám neužíval. Kupní smlouva se převodem/přechodem práv k nim nezabývá a není zřejmé, zda insolvenční správce PA EXPORT, a.s. (prodávající; dále jako **PA EXPORT**) nějak řešil jejich budoucí užívání, když obchodní firma i dřívější ochranná známka č. 179319 byla v roce 2008 převedena na společnost ŠKODAEXPORT, s.r.o. S ohledem na to je pak irelevantní tvrzená koexistence porovnávaných označení.
24. Ve věci se **vyjádřila i osoba zúčastněná na řízení**. Shodně jako žalovaný k (1) žalobnímu bodu (prokázání dobrého jména) uvedla, že nebylo třeba zkoumat důvodnost její námítky pro ostatní namítané známky, stejně tak nebylo nutné se zabývat námitkovým důvodem podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách. Důkazy o dobrém jméně mohou být datovány i po rozhodném dni, prokazují-li skutečnost existující ke dni podání přihlášky. V tomto případě obsah 69 důkazů vypovídá o delším časovém období před i po rozhodném dni. Žalovaný nepostupoval nepřezkoumatelně, nevyjmenoval-li, jaké namítané známky mají dobré jméno. Z prvostupňových rozhodnutí je zřejmé, že námitkám Úřad vyhověl v plném rozsahu, a to již na základě kolize mezi napadeným označením a namítanou známkou č. 111112A, a že se veškeré závěry žalovaného vztahují k této namítané známce.
25. Pokud jde o (2) žalobní bod, žalobkyně mimo odkazu na dva irelevantní rozsudky konkrétně nerozporuje závěr o podobnosti posuzovaných označení. Zaměnitelnost označení zároveň není to samé jako podobnost a není podmínkou námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Rozsudky jsou nepřiléhavé i

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

z důvodu, že jejich závěry jsou postaveny na tom, že slova „ŠKODA“ A „EXPORT“ jsou psána dohromady, přičemž v napadeném slovní označení jsou to samostatná slova; v případě obrazového pak hranici mezi nimi podporuje grafická úprava.

26. K bodu **ad (3)** osoba zúčastněná na řízení mimo jiné zdůraznila, že uváděný počet obchodních firem s prvkem „ŠKODA“ není nijak rozhodný; mnoho subjektů již bylo z obchodního rejstříku vymazáno, resp. souvisí s osobou zúčastněnou na řízení, příp. mají od ní licenci.
27. Dále **ad (4)** zdůraznila, že námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách je alternativní skutkovou podstatou – namítající musí prokázat buď riziko *těžení* z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, anebo riziko *vzniku újmy*. Pro jeho naplnění tak postačí shledání rizika těžení. I kdyby spotřebitelé posuzovaná označení rozlišili, nemělo by to vliv na závěr o existenci rizika těžení z dobrého jména, což žalovaný přezkoumatelně odůvodnil. Smyslem předmětného námitkového důvodu je poskytnutí ochrany i nepodobným výrobkům a službám. V případě namítaných známek s ohledem na povahu osoby zúčastněné na řízení je třeba považovat ochranu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách za co nejširší. O ochranných známkách s prvkem „ŠKODA“ panuje větší povědomí než např. o ochranné známce „AAA“, na níž žalobkyně odkazovala. V tomto smyslu by tak nebylo racionální po žalovaném požadovat, aby se jednotlivě vyjádřil ke všem přihlašovaným výrobkům a službám.
28. K bodu **ad (5)** pak osoba zúčastněná na řízení uvedla, že žalobkyni nenáleží žádná (a to ani nezapsaná) práva k označení ŠKODA EXPORT. PA EXPORT v době uzavření kupní smlouvy s žalobkyní již nedisponovala ani právy k napadeným označením, ani právem k obchodní firmě ŠKODAEXPORT. Ta proto nemohla na žalobkyni přejít. Ostatně sama žalobkyně hned po uzavření kupní smlouvy změnila obchodní firmu na SKEX, nikoliv na „ŠKODA EXPORT“. I kdyby se hypoteticky prokázal přechod nebo převod práv k nezapsanému označení „ŠKODA EXPORT“, nelze argumentovat institutem „práva k nezapsanému označení“, který omezuje možnost vymáhat práva z ochranné známky při *užívání* shodného či podobného nezapsaného označení, a je tak irelevantní v námitkovém řízení proti přihlášce ochranné známky. Nadto jde o právo předchozího uživatele, kterým žalobkyně s ohledem na datum priority namítané známky ŠKODA (5. 11. 1929) nemůže být. Stejně tak je mimoběžná argumentace žalobkyně o koexistenci namítaných známek, opodstatněná není ani argumentace historickým významem napadených označení.
29. Žalobkyně ve svých **replikách** k vyjádření žalovaného a osoby zúčastněné na řízení z 22. 7. 2024, resp. 24. 7. 2024, uvedenou argumentaci odmítla, převážně pak setrvala na argumentaci uvedené již ve svých žalobách. Doplnila, že v případě řádné specifikace ochranných známek s dobrým jménem by mohla reagovat a například napadnout jejich platnost. Připomněla též, že právní předchůdce společnosti SKEX, a.s. byl v letech 1994 – 2008 držitelem ochranné známky č. 179319, kterou také řádně užíval.

IV. Ústní jednání

30. Na ústním jednání konaném dne 12. 8. 2024 soud nejdříve stručně rekapituloval průběh řízení, obsah soudního spisu a podání stran. Ty poté především setrvaly na již výše popsané argumentaci. K otázce pokojné koexistence poukázala žalobkyně nově na údajný souhlas předchůdce osoby zúčastněné na řízení s užíváním názvu ŠKODAEXPORT akciovou společností ŠKODAEXPORT (později PA EXPORT).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

31. Pokud jde o dokazování, žalobkyně ani žalovaný nenavrhovali žádné důkazy nad rámec obsahu správního spisu, jímž se dle ustálené rozhodovací praxe správních soudů nedokazuje. Osoba zúčastněná na řízení pak na svém návrhu na provedení důkazu tiskovou zprávou „*Skupina PPF se dohodla se Škodou Auto na prodeji práv ke značce Škoda*“, netrvala a ani soud jej nepovažoval pro své rozhodnutí za potřebný.

V. Posouzení věci Městským soudem v Praze

32. Městský soud v Praze ověřil, že žaloby byly podány včas, osobou k tomu oprávněnou, jsou přípustné a splňují formální náležitosti na ně kladené. Napadená rozhodnutí přezkoumal na základě skutkového a právního stavu v době vydání a v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti. Dospěl k závěru, že žaloby **nejsou důvodné**.
33. Předmětem sporu je posouzení naplnění důvodů zápisné nezpůsobilosti napadených označení podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách.
34. Soud pro pořádek uvádí, že ačkoli osoba zúčastněná na řízení podala námitky podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkách, Úřad přihlášku zamítnul toliko pro námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Druhým uplatněným důvodem se nezabýval, přičemž svůj postup náležitě odůvodnil; v situaci, kdy shledal námitky v plném rozsahu důvodné již dle písm. c), je takový postup zcela logický.
35. Podle citovaného ustanovení se přihlašované označení nezapíše na základě námitek podaných *vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, bez ohledu na to, zda má být přihlašované označení zapsáno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je starší ochranná známka chráněna, a jde o starší ochrannou známku, která má v České republice a v případě ochranné známky Evropské unie na území Evropské unie dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu*.
36. Námitky tak lze podat za následujících podmínek: (1) starší unijní známka požívá dobrého jména na území Evropské unie, (2.) pozdější označení, resp. ochranná známka je shodná či podobná se starší ochrannou známkou s dobrým jménem, (3) výrobky či služby pro konfliktní označení nemusí být podobné těm, pro něž je starší známka s dobrým jménem zapsána, (4) užívání tohoto označení ve vztahu ke starší ochranné známce s dobrým jménem způsobuje alespoň jeden ze tří typů zásahů (újma na rozlišovací způsobilosti; újma na dobrém jménu; nepoctivé těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména), a (5) takové užívání je neodůvodněné, resp. bez řádného důvodu. Tuto strukturu soud zachovával jak v rámci rekapitulace jednotlivých podání stran, tak i v následující části odůvodnění.
37. Dále soud předesílá, že dobré jméno je vlastností ochranné známky, která osvědčuje, že v důsledku užívání veřejnost známku zná a má ji spojenou s určitými pozitivními vlastnostmi, které očekává od výrobků či služeb takto označených. Takové známce je poskytnuta ochrana toliko na základě toho, že si mezi ní a podobnou známkou veřejnost vytvoří spojení (viz rozsudek NSS z 27. 7. 2023, č. j. 10 As 326/2021 - 97, bod 32, či rozsudek Tribunálu z 9. 3. 2012, ve věci T-32/10, *ELLA VALLEY VINEYARDS*, bod 37). U tohoto námitkového důvodu tak *není* nutné, aby shodnost nebo podobnost posuzovaných označení dosahovala takového stupně, že na straně relevantní veřejnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

existuje riziko pravděpodobnosti záměny. Stačí, že podobnost dosáhne takové míry, že si díky ní relevantní část veřejnosti mezi označeními vytvoří určitou spojitost, byť je nemusí nutně zaměnit (rozsudek SDEU z 10. 4. 2008 ve věci C-102/07, *Adidas AG a Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV*, či rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, č. 1064/2007 Sb. NSS). Není-li prokázáno, že si veřejnost takové spojení vytvoří, nelze pak konstatovat, že užívání pozdější známky těží z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky (rozsudek SDEU z 27. 11. 2008 ve věci C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, bod 31).

38. Znamka s dobrým jménem je známkou natolik silnou, že odlišuje jejího vlastníka od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb. V kontrastu s tím je „běžná“ ochranná známka bez dobrého jména, u které vlastník může vznášet námitky pouze proti ochranným známkám vztahujícím se ke shodným nebo podobným výrobkům či službám (srov. rozsudek NSS z 8. 10. 2014, č. j. 1 As 118/2014 - 39, bod 19). V případě zásahu do dobrého jména tak není třeba existence shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb a označení si nemusí být natolik podobná, že je spotřebitel zamění.
39. Specifikace kritérií pro přiznání statutu ochranné známky s dobrým jménem je ponechána soudní judikatuře. SDEU v rozsudku z 14. 9. 1999 ve věci C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon*, dovodil, že základní podmínkou pro závěr, že ochranná známka požívá dobrého jména, je dostatečný stupeň známosti této ochranné známky u relevantní veřejnosti. Okruh veřejnosti, v němž musí být ochranná známka známá, se posuzuje vzhledem k výrobkům nebo službám, pro něž je daná ochranná známka zapsána. Požadovaný stupeň známosti se považuje za dosažený, jestliže ochrannou známku zná podstatná část relevantní veřejnosti (k tomu viz též rozsudky NSS z 26. 9. 2018, č. j. 6 As 71/2018 - 37 a z 28. 6. 2023, č. j. 10 As 138/2021 - 46, bod 21).
40. Žalobkyně k postupu žalovaného vznesla různé námitky. Soud se jimi bude postupně zabývat v rámci jednotlivých částí (okruhů) svého odůvodnění. V této souvislosti ovšem považuje za vhodné připomenout a předeslat, že řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ovládá dispoziční zásada. Je to proto žalobkyně, kdo předestírá správnímu soudu konkrétní důvody, pro které považuje napadená rozhodnutí za nezákonná. Obsah a kvalita žaloby v zásadě předurčuje rozsah a hloubku soudního přezkumu. Úkolem soudu není žalobní argumentaci dotvářet. Soud se tak mohl věnovat žalobkyni uvedeným skutečnostem pouze v takové míře obecnosti, v jaké je sama vznesla (rozsudek NSS z 6. 10. 2015, č. j. 6 Afs 9/2015 - 31). Nadto, za situace, kdy žalobkyně v mnoha otázkách vůči závěrům žalovaného nepředestřela dostatečně konkrétní názorovou oponenturu (vesměs zopakovala to, co již namítala ve správním řízení), nemusel ani soud hledat způsob pro alternativní a originální vyjádření závěrů, k nimž již správně dospěl žalovaný (rozsudek NSS z 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013 - 128).

V.1) Otázka prokázání dobrého jména namítaných známek

a) Přezkoumatelné vymezení ochranné známky s dobrým jménem

41. Nejprve se soud musel zabývat tím, ohledně kterých namítaných známek vlastně žalovaný shledal dobré jméno, resp. pro které z nich [za předpokladu splnění dalších podmínek námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách] nezapsal přihlašovaná označení. Žalobkyně v tomto smyslu namítala nepřezkoumatelnost napadených rozhodnutí pro neurčitost jejich závěrů. Podle ní v rozhodnutích obou stupňů nejsou konkrétně vyjmenovány namítané známky, u kterých se prokázalo dobré jméno,

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

ačkoli jejich odůvodnění jsou postavena na údajném dobrém jménu více namítaných známek.

42. Osoba zúčastněná na řízení podala námitky jako vlastník 20 namítaných starších ochranných známek s dobrým jménem obsahujících prvek „ŠKODA“. Namítala, že přihlašovaná označení by v případě zápisu neoprávněně těžila z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména namítaných známek, které získaly díky svému dlouhodobému a extenzivnímu užívání mimořádnou rozlišovací způsobilost a dobré jméno, a to celosvětově i v ČR díky masivnímu exportu a značným nákladům na jejich propagaci. Vyznačují se tak vysokým stupněm známosti nejen mezi odběrateli, ale i širokou veřejností. Zápisem napadených označení podle ní hrozí, že po dlouhá léta aktivně budovaná dobrá pověst namítaných známek se přenese na vysoce podobné přihlašované označení. Přihlašovatel by tím těžil bez vlastního přičinění z jejího dlouhodobého úsilí, investic do propagace apod.
43. Žalovaný jak v prvostupňových, tak napadených rozhodnutích na úvod vždy přehledně nastínil veškeré namítané známky s jejich podobou a třídami výrobků a služeb, pro které jsou zapsány. Následně se Úřad i předseda zabývali dobrým jménem namítaných známek obecně – uvedli veškeré doklady předložené osobou zúčastněnou na řízení a konstatovali, že se v nich nejčastěji objevuje výraz „Škoda“ či „ŠKODA AUTO/“Škoda Auto“ v souvislosti s osobou zúčastněnou na řízení jako výrobcem automobilů. Následně dospěli k závěru, že u první z nich, tj. u namítané známky č. 111112A, osoba zúčastněná na řízení její dobré jméno prokázala. Tento postup není podle soudu ničím závadný, předseda Úřadu jej také v napadených rozhodnutích přezkoumatelně vysvětlil.
44. Soud připouští, že závěr Úřadu, že *„ochranné známky namítajícího, především pak slovní ochranná známka „ŠKODA“ č. 111112A s prioritou ze dne 5. 11. 1929, získaly v České republice před datem podání napadené přihlášky ochranné známky dobré jméno, a to pro automobily, což koresponduje s výrobky, jež ochranná známka č. 111112A chrání ve třídě 12 [...]“* (pozn. zvýraznění doplněno soudem), mohl na první pohled působit nejednoznačně (zejm. výraz „především“ ve spojení s ochrannými známkami v množném čísle naznačuje, že jsou tu podle Úřadu ještě další namítané známky s dobrým jménem), tato nejednoznačnost ovšem nezpůsobuje nezákonnost, resp. nepřezkoumatelnost prvostupňových rozhodnutí; jde nanejvýš o formulační nepřesnost. Soud se v tomto směru ztotožňuje se závěrem předsedy Úřadu na s. 50 – 51 napadených rozhodnutí a doplňuje, že je třeba vzít v úvahu navazující část odůvodnění prvostupňových rozhodnutí, ze kterých je patrné, že veškeré další podmínky § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách Úřad posuzoval právě prizmatem namítané známky č. 111112A. Takový postup soud považuje za účelný a souladný se zásadou procesní ekonomie – zvláště za situace, kdy dalších 19 namítaných známek obsahuje shodný, dominantní prvek „ŠKODA“ jako namítaná známka ŠKODA. Na tomto skutkovém půdorysu by bylo neúčelné, aby Úřad rozebíral otázku naplnění námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách u každé namítané známky zvlášť. Platí totiž, že pro úspěšné uplatnění tohoto námitkového důvodu (pro zamítnutí přihlášky) postačí, je-li dobré jméno shledáno jen u jedné z namítaných známek [viz dikce § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a jednotné číslo tam uvedené]. Ke stejnému závěru lze dospět i opačným výkladem; i kdyby totiž Úřad u zbylých devatenácti ochranných známek dobré jméno neshledal, pro zamítnutí přihlášek by přesto postačovalo prokázání dobrého jména jen u jedné z nich.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

45. Žalovaný tak nepochybil, pokud napadená označení porovnával konkrétně jen s namítanou známkou č. 111112A. Takový postup je plně přezkoumatelný.
46. Pouze pro úplnost pak soud na tomto místě dodává, že za přezkoumatelné považuje i závěry rozhodnutí obou stupňů, pokud jde o rozsah zamítnutí přihlášky – tj. že ta byla zamítnuta pro všechny výrobky a služby (přestože namítaná známka č. 111112A je zapsána toliko pro *automobily*) a z jakého důvodu. Této otázce se pak soud blíže věnuje v části VI.4) tohoto rozsudku.

b) Vlastní prokázání dobrého jména namítané známky č. 111112A

47. Je to bezpochyby namítající, kdo musí prokázat, že starší ochranná známka získala dobré jméno před datem podání přihlášky ochranné známky. V oblasti prokazování dobrého jména žalobkyně namítala vícero dílčích pochybení. Soud na tomto místě předesílá, že ani jedno z nich v postupu žalovaného neshledal.
48. Osoba zúčastněná na řízení k prokázání dobrého jména namítaných známek předložila 69 důkazů zaměřených na prokázání různého spektra jejich využití (např. předložila printscreen webových stránek k prodeji automobilů, ale i např. náhradních dílů, printscreeny z profilů na sociálních sítích, dále důkazy o podpoře různých oblastí společenského života – kultury, sportu, vzdělávání pod značkou obsahující slovní prvek ŠKODA/Škoda apod. – vyobrazené např. na mantinelech, na umístěných vozech). Z nich se podává široká škála činností osoby zúčastněné na řízení, která zejména po roce 1989 překračuje hranice „pouhé“ výroby automobilů.
49. Tyto důkazy jak Úřad, tak předseda Úřadu pečlivě hodnotili a vždy se jednotlivě vyjádřili k jejich relevanci (srov. jejich přehled na s. 32 - 36 napadených rozhodnutí a rozbor jednotlivých důkazů na s. 40 - 48 napadených rozhodnutí, resp. s. 24 - 31 prvostupňových rozhodnutí). Není přitom důvodnou námitka, že důkazy předložené osobou zúčastněnou na řízení vykládali extenzivně a přehlíželi důkazy předložené žalobkyní. Ani tyto důkazy neopomenuli, zabývali se jimi zejména ve vztahu k otázce právního nástupnictví žalobkyně a koexistence označení (srov. jejich přehled na s. 53 - 55 napadených rozhodnutí). Z pohledu soudu orgány obou stupňů všechny předložené důkazy stejně logicky, jednotlivě i v jejich souhrnu, vyhodnotili, vyvodili relevantní závěry o jejich (ne)dostatečnosti, (ne)průkaznosti a relevanci pro prokázání dobrého jména namítané známky. Ve vztahu k důkazům o dobrém jménu namítaných známek soud dodává a zdůrazňuje, že u některých z nich sám předseda Úřadu dovodil jejich neprůkaznost; vůči osobě zúčastněné na řízení tak nebyl zcela nekritický, jak se snaží tvrdit žalobkyně.
50. Orgány obou stupňů nijak nevybočily z mantinelů daných dispoziční a projednací zásadou, když toliko vyhodnotily skutečnosti vyplývající z předložených důkazů. Ze všech správních rozhodnutí v této věci ani z obsahu správního spisu nevyplývá (ostatně žalobkyně v tomto směru ani ničeho blíže netvrdí), že by doplňovaly důkazy předložené osobou zúčastněnou na řízení o vlastní podklady. Vadí-li snad žalobkyni, že předseda Úřadu konstatoval, že je osoba zúčastněná na řízení historicky a dlouhodobě „jedním z nejvýznamnějších českých průmyslových podniků, primárně výrobce automobilů“ (s. 49) a že „silné dobré jméno namítané slovní ochranné známky „ŠKODA“ a dlouhodobě výjimečné postavení této ochranné známky i společnosti namítajícího a obecně „značky Škoda“ na českém trhu“, je třeba podotknout, že tento závěr učinil jen z podkladů předložených osobou zúčastněnou na řízení (srov. výsledky různých anket nejúspěšnějších firem v ČR, statistiky

prodejů aut či jen název článku „*Nejlepší rok ve 122leté historii. Škoda Auto dodala rekordních 1,2 milionu vozů*“).

51. Soud nemůže přisvědčit ani obecným námitkám ohledně kvality a obsahu důkazů předložených osobou zúčastněnou na řízení. Zdůrazňuje přitom, že charakter důkazů, kterými namítající dokládá dobré jméno namítané známky, není nikde výslovně stanoven. Je-li prokázání dobrého jména vázáno na to, jak namítanou známku vnímají spotřebitelé, nepochybně budou významné důkazy zejména (nikoliv ale výlučně) z oblasti propagace (letáky či jiná reklamní sdělení, důkazy o aktivitě na sociálních sítích, printscreen webových stránek, fotografie z různých společenských akcí, kde se namítaná známka ve spojení s osobou namítajícího objevuje apod.). Přesně tímto směrem mířily důkazy osoby zúčastněné na řízení. Podle soudu nelze tvrdit ani to, že se na nich slovní prvek „ŠKODA“ neobjevuje v dostatečném rozsahu, jak namítala žalobkyně. Judikatura nevyžaduje, aby se reklamní materiály výslovně zmiňovaly o ochranných známkách, postačí, pokud na nich figurují (citovaný rozsudek NSS 6 As 71/2018). Relevantní by jistě za určitých okolností mohly být i důkazy v podobě smluv, faktur či objednávek, o nichž hovoří žalobkyně. Jejich absence za současného předložení jiných relevantních důkazů však jistě nemůže vést k závěru o neprokázání dobrého jména. Tím méně ne v situaci, kdy žalobkyně proti hodnocení jednotlivých důkazů nevznáší individuální námitky, zpochybňuje je toliko paušálně.
52. Soud rovněž nezpochybňuje, že předložené doklady musí prokazovat dobré jméno namítané známky ke dni podání přihlášky (tj. jemu předcházejícímu období). Na druhou stranu, dle ustálené judikatury platí, že i důkazy datované po dni podání přihlášky (tj. po rozhodném dni) mohou mít důkazní hodnotu pro prokázání dobrého jména starší ochranné známky, pokud je z nich možné dovodit závěry zpětně k datu podání přihlášky namítané známky (srov. bod 52 rozsudku Tribunálu ze dne 16. 12. 2010, *Helena Rubinstein a L'Oréal v OHIM*, T-345/08 a T-357/08, na nějž odkazoval již předseda Úřadu). Přestože jsou důkazy osoby zúčastněné na řízení povětšinou datovány až po dni podání přihlášek (tj. po 6. 1. 2016), nelze opomenout, že žalovaný u namítané známky č. 111112A konstatoval *velmi silné* dobré jméno, jež dovozoval z dlouhodobé povahy činnosti osoby zúčastněné na řízení, vč. jejich marketingových aktivit atd. Je zřejmé, že dobré jméno ochranné známky se vytváří postupně po delší dobu (v tomto případě dokonce od roku 1929), podle soudu tak neexistuje jediný rozumný důvod (a žalobkyně takový ani sama nevznášela) pro zpochybnění, že důkazy o dobrém jménu namítané známky ŠKODA se v podstatné míře váží i k době před podáním přihlášky. Soud k tomu v podrobnostech odkazuje na odůvodnění správních rozhodnutí, především na logickou úvahu Úřadu na s. 24 prvostupňových rozhodnutí, kde popisuje dlouhodobé aktivity osoby zúčastněné na řízení dávno před podáním přihlášek napadených označení. Pouze na okraj lze snad ještě uvést, že většina předložených dokladů osobou zúčastněnou na řízení je datována ke dni podání námitek dne 29. 3. 2018 – jejich datace tak odpovídá tomu, že tyto podklady byly k tomuto dni *shromážděny* pro účely podání námitek.
53. S ohledem na uvedené tak nemohou obstát žalobní námitky zpochybňující prokázání dobrého jména namítané známky. Žalobkyně přitom kromě výše rozebraných námitek spíše obecného charakteru konkrétněji nenamítala, proč namítaná známka č. 111112A nedisponuje dobrým jménem. Soud tak ve stejné míře obecnosti uvádí, že z důkazů předložených osobou zúčastněnou na řízení vyplývá, že namítaná známka ke dni podání přihlášky dobrým jménem nepochybně disponovala. Uvedené podle soudu vyplývá jak

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

z rozsahu předložených dokladů, tak zejména ze šířky spektra činností spojených s namítanou známkou ŠKODA.

V.2) Podobnost porovnávaných označení

54. Soud nejprve připomíná, že žalovaný dospěl k závěru o vysoké (u slovního napadeného označení), resp. o vyšší (u obrazového napadeného označení) podobnosti mezi přihlašovanými ochrannými známkami a namítanou známkou č. 111112A. Podobností označení se Úřad zabýval na s. 34 a násl. prvostupňových rozhodnutí. Uzavřel přitom, že posuzovaná označení si jsou podobná jak z hlediska vizuálního (zejména s ohledem na klíčové postavení slovního prvku „ŠKODA“ a na obecnost výrazu „EXPORT“), fonetického (spotřebitelé budou mnohem výrazněji sluchově vnímat počáteční výraz „škoda“ než výraz „export“) i sémantického (posuzovaná označení budou mít pro spotřebitele obdobný sémantický účinek a připojení výrazu „EXPORT“ nic nezmění na obecném vnímání označení s prvkem „ŠKODA“ – spotřebitelé si napadené označení vyloží jako náležející subjektu s primárním názvem „ŠKODA“ pro činnost zaměřující se na export). Stejně jako v rozkladu (s. 52 napadených rozhodnutí), tak ani v žalobě žalobkyně nepřednesla žádnou argumentaci proti výše předestřeným závěrům stran jednotlivých hledisek podobnosti označení. Namítala-li v rozkladu, že nesouhlasí s *celkovým posouzením* podobnosti provedeným Úřadem, předseda Úřadu tuto námitku reflektoval zcela adekvátně na s. 52 napadených rozhodnutí. Žalobkyně sice s tímto závěrem na s. 5 žaloby obecně nesouhlasila, přesto neuvedla žádné námitky týkající se jednotlivých hledisek podobnosti označení.
55. Žalobkyně však podobnost označení přesto zpochybnila, přičemž se opírala jen o závěry dřívějších rozsudků obchodního a vrchního soudu; to ostatně potvrdila i ve své replice. Předmětné rozsudky podle ní posuzovaly shodnost či podobnost identických označení jako těch posuzovaných v nynější věci a uzavřely, že porovnávaná označení jsou odlišná.
56. Soud zdůrazňuje, že předseda Úřadu námitky stran těchto rozsudků vypořádal na s. 63 a násl. napadených rozhodnutí. Předně tedy není pravdou, že by jejich existenci vůbec nezohlednil, naopak jim věnoval dostatečnou pozornost. Sám soud k těmto rozsudkům uvádí následující.
57. Ve shodě s předsedou Úřadu je potřeba zdůraznit, že civilní soudy neposuzovaly rozhodnutí žalovaného (tedy nešlo o posouzení zápisné způsobilosti), ale zabývaly se sporem týkajícím se zejména užívání obchodní firmy a nekalé soutěže. Tehdejší žalobci (svázání s plzeňským strojírenským koncernem Škoda) se v nich domáhali změny obchodního jména žalované (společnost ŠKODAEXPORT, a.s., fakticky předchůdce nynější žalobkyně, viz dále) a zdržení se užívání ochranných známek žalobců a označení s nimi zaměnitelných ze strany žalované. Soudy přitom uzavřely, že se neprokázalo, že by docházelo k záměně žalobců s žalovanou. Obchodní jména (firmy) dle nich nebyla zaměnitelná, a to pro dostatečně odlišující prvek „EXPORT“. Dále konstatovaly, že nedošlo k zásahu do práv k ochranným známkám žalobců. Nositel obchodní firmy ŠKODAEXPORT byl podle civilních soudů s ohledem a dlouholetou činností zejména v době socialismu v dostatečné míře rozlišen od vlastníků označení ŠKODA (žalobců), ať již v podobě znění obchodních firem, tak i ochranných známek.
58. Tyto závěry nejsou pro žalovaného ani zdejší soud nijak formálně závazné. Civilní soudy rozhodovaly za zcela jiného skutkového stavu (rok 2000, resp. 2003), kdy žalovaná společnost označení zřejmě ještě aktivně užívala, a na podkladě odlišného předmětu řízení;

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

mohly se pak vyjadřovat jen k otázkám, jež tvrdili tehdejší žalobci a jen na podkladě jimi předložených důkazů. V žádném případě neposuzovaly existenci dobrého jména namítané známky č. 111112A ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a už vůbec ne ve vztahu k nynějšímu namítajícímu – osobě zúčastněné na řízení. Pakliže své závěry do značné míry opíraly o zaužívanost označení ŠKODAEXPORT a schopnost veřejnosti soutěžitele odlišit, nebylo v nynějším řízení prokázáno, že by tento předpoklad stále platil.

59. Na uvedeném nemůže nic změnit ani to, že se podobností označení odpovídajících nynější věci soudy nutně (implicitně) zabývaly; v tomto směru soud musí korigovat argumentaci žalovaného. Posuzovaly zaměnitelnost a shodnost označení, když právě to byl požadavek § 15 odst. 2 a 3 dřívějšího zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách (resp. § 15 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách), z nichž se podává, že majitel ochranné známky se může u soudu domáhat, aby každému bylo zakázáno užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní zaměnitelné. Musely se tak zabývat jejich porovnáním, přičemž soud nepřehlédl, že hovořily i o odlišnosti označení. Zároveň ale platí, že tak nečinily prizmatem nynějšího námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, ale především prizmatem současných standardů známkového práva (hledisko vizuální, fonetické a sémantické podobnosti s určením jejího stupně, zohlednění významu jednotlivých prvků při zohlednění dotčených výrobků a služeb a konečně celkový dojem s přihlédnutím na rozlišovací a dominantní prvky). Žalovaný tudíž nepochybil, pokud na základě zevrubného odůvodnění dospěl k – na první pohled – odlišným závěrům. V rámci odůvodnění se přitom vypořádal právě i s prvkem „EXPORT“ a jeho relevancí pro posouzení podobnosti označení, přičemž žalobkyně v tomto směru nevznáší konkurenční argumentaci.
60. Na omezené relevanci závěrů civilních soudů nemění nic ani poukaz žalobkyně na to, že civilní soudy rozhodovaly i o nárocích z titulu práva k všeobecně známé známce podle § 15 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Podle ní je tento institut obdobný s podmínkou dobrého jména ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Této argumentaci soud stejně jako předseda Úřadu nerozumí. Jednak proto, že tuto rovinu civilní soudy výslovně neposuzovaly, když žalobci uplatňovali práva ze zapsaných ochranných známek, a jednak z toho důvodu, že ochranná známka s dobrým jménem není to stejné jako všeobecně známá známka. První z nich je formalizovaná zápisem do rejstříku, naopak všeobecně známá známka nikoliv (svou všeobecnou známost získala navzdory tomu, že nebyla formálně registrovanou).
61. V této souvislosti soud upozorňuje i na jiná soudní rozhodnutí, jež se týkala návrhu stejných žalobců jako v civilním sporu na prohlášení za neplatnou ochrannou známku společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. č. 179319 ve tvaru . Žalovaný tomuto návrhu s odkazem na *zaměnitelnost* označení vyhověl, zdejší soud jeho rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení. NSS kasační stížnost zamítl, závěry zdejšího soudu ovšem korigoval a mj. poukázal na pohled zdejšího soudu na to, že pod výrazem „ŠKODA“ se většinou veřejnosti vybaví v první řadě společnost vyrábějící v Mladé Boleslavi automobily téže značky (nynější osoba zúčastněná na řízení) s tím, že soud tedy připustil zaměnitelnost napadené ochranné známky, byť s jiným subjektem (rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2008, č. j. 7 As 30/2007 - 212). Předmětné řízení dále nevyústilo v meritorní posouzení ze strany správních soudů (dle databáze ochranných známek bylo řízení u žalovaného později zastaveno a příslušná ochranná známka zanikla

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

až v r. 2014 pro uplynutí doby její platnosti), nelze však přehlížet, že správní soudy přinejmenším naznačily jiný možný pohled v případě ochranné známky osoby zúčastněné na řízení.

V.3) Otázka vytvoření si spojení mezi posuzovanými označeními

62. Žalobkyně i v této části rozporuje argumenty žalovaného s odkazem zejména na rozsudky civilních soudů a na tvrzenou pokojnou koexistenci. K oběma uvedeným otázkám (jejich relevanci pro nynější věc) se soud vyjadřuje na jiných místech svého odůvodnění. Zde jen připomíná, že rozsudky civilních soudů se zabývaly zaměnitelností označení, nikoliv vytvořením si spojení mezi nimi. Existence spojení je zvláštní institut, který se posuzuje u námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a je širší než pravděpodobnost záměny. Spojení mezi označeními si spotřebitelská veřejnost může vytvořit, aniž je zaměňuje (viz výše a také rozsudek NSS ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 - 145).
63. Soud souhlasí s žalovaným i v tom, že význam společnosti, resp. státního podniku ŠKODAEXPORT, akcentovaný žalobkyní, skutečně odpovídal tehdejší době; žalobkyně nijak nedoložila, že by tomu bylo i v době podání přihlášek napadených označení. Argumentace historickým významem napadených označení tak není v této věci nijak přiléhavá. Mimoběžný je v této rovině rovněž argument o existenci několika desítek *obchodních firem* s obsahujícími výraz „ŠKODA“. Existence zápisu v obchodním rejstříku by mohla být relevantní jen tehdy, pokud by vypovídala o povědomí veřejnosti a o pravděpodobnosti, že si porovnávaná označení (ne)spojí. Při vědomí intenzity dobrého jména namítané známky č. 111112A a obecně síle a významu osoby zúčastněné na řízení na tuzemském trhu soud samu existenci množství obchodních firem za nijak rozhodující nepovažuje, nemá za to, že by výrazu „ŠKODA“ ubírala jeho jedinečnost. V tomto ohledu je tak rovněž nepřiléhavým rozsudek zdejšího soudu ze dne 27. 6. 2013, č. j. 8 A 283/2010 - 51, který nadto zápisy v obchodním rejstříku argumentoval jen okrajově.
64. Žalobkyně k této otázce nic dalšího nenamítala, soud proto k vlastnímu spojení odkazuje na s. 69 napadených rozhodnutí a souhlasí s tím, že Úřad řádně zdůvodnil, proč napadená označení, tvořená nosným prvkem „ŠKODA“ a popisným prvkem „EXPORT“ ve slovní i v grafické úpravě, jež má toliko dekorativní funkci (a navíc vizuálně podporuje oddělení formálně jediného slovního prvku na dvě zmíněné části) vyvolá ve spotřebiteli spontánní asociaci s danou ochrannou známkou a s osobou zúčastněnou na řízení, ať již bude toto označení užito na jakémkoli výrobku či ve spojení s jakoukoli z napadených služeb.

V.4) Těžení na dobrém jméně nebo rozlišovací způsobilosti namítané známky a rozsah zamítnutí přihlášek

65. Podmínkou pro naplnění předmětného námitkového důvodu je existence zásahu do práv vlastníka ochranné známky s dobrým jménem, který může nabývat podoby těžení z dobrého jména/rozlišovací způsobilosti či přímo způsobení újmy na nich (viz výše).
66. K námitce týkající se údajného závěru o újmě na právech osoby zúčastněné na řízení soud připomíná, že předseda Úřadu korigoval závěr Úřadu o tom, že by zápis napadených označení vedl ke vzniku újmy na právech k namítaným ochranným známkám; konkrétně korigoval závěry o roztržitosti identity namítaných známek a rozmělnění jejich rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu skutečně osoba zúčastněná na řízení ničeho nenamítala (namítala, že napadená označení by těžila z výhody dlouholeté propagace

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

namítaných známek, tedy z jejich široké známosti vytvářené po desítky let). Podle ní je vysoce pravděpodobné, že dojde k asociaci napadeného označení a namítaných známek, které mají natolik silné postavení, že jsou známy nejširší veřejnosti bez ohledu na dotčené výrobky a služby).

67. Žalobkyně nesouhlasí ani se závěrem žalovaného, že by napadená označení těžila z dobrého jména a rozlišovací způsobilosti namítaných známek. Podle ní žalovaný o tom, jak by užíváním napadených označení měla žalobkyně těžit z dobrého jména namítané známky uzavřel nepřezkoumatelně a bez opory v předložených důkazech. Poukázala zde opět i na rozsudky civilních soudů či problematiku koexistence označení. Soud ani těmito námitkám nemohl přisvědčit.
68. V první řadě přitom odkazuje na již učiněné závěry a nad rámec nich pouze dodává, že se osobě zúčastněné na řízení podařilo svá tvrzení i důkazy zaměřit i tím směrem, že by zápisem napadených označení došlo ke zvýhodnění žalobkyně, která by těžila z masivní propagace namítané známky č. 11112A (a dalších) a z ní plynoucího širokého povědomí veřejnosti o ní, přičemž žalovaný tato tvrzení a důkazy také přezkoumatelně vyhodnotil (v podrobnostech soud odkazuje na s. 71 a násl. napadených rozhodnutí). Závěru, že by se spotřebitelská veřejnost mohla legitimně domnívat, že označení „ŠKODA EXPORT“ se váže k „odnoži“ osoby zúčastněné na řízení, zabývající se exportem, nemá soud co vytknout.
69. V této části žaloby žalobkyně namítala rovněž svévolné zamítnutí přihlášky pro veškeré přihlášené výrobky a služby. Vzhledem k tomu, že namítaná známka č. 11112A je zapsána jen pro *automobily*, nebylo podle ní dostatečně odůvodněno, že užívání napadených označení by těžilo z dobrého jména starší namítané známky v případě *všech* přihlašovaných výrobků a služeb.
70. Je nutné zdůraznit, že námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách neváže zamítnutí přihlášky ochranné známky na shodnost či podobnost výrobků a služeb. Jinak řečeno, přihlašované označení lze nezapsat i pro *nepodobné* výrobky a služby. Žalovaný tak mohl zamítnout přihlášku jak pro výrobky v třídě 12 (*automobily*), pro kterou je zapsána namítaná známka, tak i pro jiné třídy výrobků a služeb. Přístup žalovaného, zejména na podkladě závěru o velmi silném dobrém jménu namítané známky č. 11112A, resp. riziku těžení z dobrého jména či rozlišovací způsobilosti, považuje soud za logický, orgány obou stupňů své závěry v tomto ohledu přezkoumatelně odůvodnily a zejména předseda Úřadu se náležitě vypořádal i s námitkami žalobkyně. Ta přitom i v tomto případě setrvává na ryze paušální argumentaci, jednotlivé přihlašované výrobky, pro něž by už bylo dobré jméno namítané známky snad příliš „vzdálené“, nespecifikuje, natož pak aby ve vztahu k nim snášela konkrétní důvody pro takto obecně formulovaný postoj.
71. Předseda Úřadu se konečně vypořádal i s odkazem žalobkyně na starší rozhodnutí žalovaného ve věci „AAA vs. AAA Club – Escort Praha“, resp. již citovaný rozsudek zdejšího soudu 8 A 283/2010. Žalovaný nijak nepřipustně nevybočil ze své rozhodovací praxe, přičemž soudu nezbyvá, než zopakovat, že vyhodnocení naplnění námitkových důvodů je přísně individuální; závěry učiněné na podkladě určitých označení a určitých účastníků řízení nejsou přenositelné na zcela jiná označení a navíc mezi odlišnými účastníky.

V.5) Existence řádného důvodu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

72. Tím se soud dostává k poslednímu, pátému kritériu příslušného námitkového důvodu – existenci řádného právního důvodu na straně žalobkyně. Žalobkyně především tvrdí, že v roce 2011 na základě kupní smlouvy s PA EXPORT nabyla veškerá průmyslová práva a jiná práva vyplývajícím z duševního vlastnictví, a to včetně práv k napadeným označením. Od vyřešení této otázky odvisí i posouzení problematiky koexistence posuzovaných označení a práv žalobkyně k nezapsaným označením. Soud přitom dospěl shodně s žalovaným k závěru, že toliko z podkladů dostupných ve správním spise (z kupní smlouvy ve spojení s výpisy z obchodního rejstříku) nevyplývá, že by na žalobkyni práva k duševnímu vlastnictví původního státního podniku přešla.
73. Z podkladů se podává, že žalobkyně (tehdy pod obchodní firmou ROAD Investments, a.s.) měla jako kupující dne 31. 3. 2011 uzavřít kupní smlouvu o prodeji dlužníka podniku s insolvenčním správcem dlužníka PA EXPORT (prodávající). Pokud jde o tuto společnost, z příslušného výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že ta nejprve existovala jako nástupce původního státního podniku pod obchodní firmou ŠKODAEXPORT akciová společnost (od 26. 6. 1990 do 8. 6. 1994), následně jako ŠKODAEXPORT, a.s. (od 8. 6. 1994 do 9. 6. 2008), poté byla zapsána pod obchodní firmou ČKD EXPORT, a.s. (od 9. 6. 2008 do 14. 5. 2009) a konečně právě jako PA EXPORT, a.s. (od 14. 5. 2009 až do svého zániku 5. 1. 2022).
74. Předmětná smlouva se týkala i práv duševního vlastnictví. Podle čl. II. bodu 4 písm. k) kupní smlouvy k předmětu prodeje patřila i průmyslová a jiná práva k duševnímu vlastnictví, v čl. III bod 6 kupní smlouvy jsou jako předmět zmíněny i „obchodní názvy“, ale bez bližší konkretizace. Soud podotýká, že v kupní smlouvě není nikde uvedeno, že předmětem prodeje jsou jakákoliv zapsaná (obchodní firma, ochranná známka) či nezapsaná označení s prvkem „ŠKODA“.
75. Žalobkyně se nemýlí, namítá-li, že práva z duševního vlastnictví týkající se podnikatelské činnosti prodávajícího podniku přecházela ve smyslu § 479 odst. 1 obchodního zákoníku na základě smlouvy o prodeji podniku bez dalšího, tj. i když v ní nebyla vymezena. Tato námitka by ovšem mohla být relevantní pouze tehdy, mohlo-li vůbec na ní (jakékoliv) označení s prvkem „ŠKODA“ přejít. Soud přitom shodně s předsedou Úřadu (s. 57 a násl. napadených rozhodnutí) dospěl k závěru, že na žalobkyni ani tímto způsobem práva k označení „ŠKODAEXPORT“ přejít nemohla, neboť jimi prodávající již podle všeho nedisponoval.
76. Soud ověřil, že společnost PA EXPORT dříve vlastnila i kombinovanou známku č. 179319. Z databáze ochranných známek dále vyplývá, že uvedenou ochrannou známku PA EXPORT (tehdy jako ČKD EXPORT, a.s.) dne 8. 9. 2008 převedla na společnost ŠKODAEXPORT s.r.o. U posledně uvedené společnosti přitom z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že dříve existovala pod obchodní firmou REINTINDEN s.r.o. (od 19. 3. 2008 do 9. 6. 2008), poté v období od 9. 6. 2008 do 29. 5. 2023 jako ŠKODAEXPORT s.r.o. a od 29. 5. 2023 jako STOCKTON s.r.o. Kupní smlouvou tak na žalobkyni tato ochranná známka přejít nemohla, uvedená společnost je pak subjektem odlišným od žalobkyně (společnosti SKEX a.s.). Na žalobkyni nemohla být převedena ani práva k obchodní firmě ŠKODAEXPORT, když ta byla převedena právě na ŠKODAEXPORT s.r.o. (viz u ní její zápis od 9. 6. 2008 a současný výmaz u společnosti ŠKODAEXPORT, a.s. pozdější PA EXPORT). Žalobkyně sama nikdy pod obchodní firmou jakkoliv obsahující výraz ŠKODA EXPORT neexistovala (krátce po uzavření kupní smlouvy se přejmenovala na SKEX a.s.).

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

77. Nic dalšího žalobkyně k převodu či přechodu práv k napadeným označení žalovanému nedoložila. K tvrzení, že je fakticky nástupcem státního podniku ŠKODAEXPORT, nepředložila ani zmiňované rozhodnutí Federálního ministerstva zahraničního obchodu z 3. 8. 1990, č. j. 1478/90, na základě kterého se tento státní podnik měl sloučit se ŠKODAEXPORT akciová společnost (na výše uvedený závěr o tom, že PA EXPORT v době uzavření kupní smlouvy s označeními ŠKODAEXPORT již nedisponovala, by to ovšem stejně nemohlo mít vliv).
78. Žalobkyně přesto trvá na tom, že kupní smlouvou na ni byla převedena alespoň práva k *nezapsaným* označením, jež odpovídají napadeným označením v nynější věci.
79. Pomine-li soud, že není zřejmé jaká další práva k předmětných označením měla na žalobkyni přejít, pokud obchodní firmu i dřívější ochrannou známku převedl prodávající již dříve, ve shodě s předsedou Úřadu tomuto argumentu ne zcela rozumí i proto, že institut práv k nezapsanému označení se vztahuje právě k možnému nerušenému užívání nezapsaných označení – jako argument pro zápis ochranné známky tak působí nepatřičně. Zákon o ochranných známkách chrání vlastníka nezapsaného označení jednak možností podat námitky proti zápisu nové ochranné známky, jež je takovému označení shodná či podobná dle § 7 odst. 1 písm. e), resp. požadovat prohlášení již zapsané známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 téhož zákona; dále jej promítá i do § 10 odst. 2 v podobě povinnosti vlastníka ochranné známky strpět užívání *staršího* shodného či podobného označení. Převedeno na nynější věc by tak osoba zúčastněná na řízení byla povinna strpět užívání podobného nezapsaného označení žalobkyní, jestliže by jím skutečně disponovala a jestliže by to bylo starší, než ochranná známka osoby zúčastněné na řízení (což rovněž není splněno). Nemůže se ho však dovolávat jako důvod zápisu vlastní ochranné známky.
80. Kromě toho platí, že práva z nezapsaného označení lze uplatňovat [podá-li někdo námitky podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách] jen na základě jeho skutečného *užívání v obchodním styku*, a to v rozsahu pro učinění závěru o „nabytí takového práva“. Kromě toho, že žalovaný důvodně zpochybnil, že na žalobkyni mohla práva k nezapsaným označením vůbec přejít, (PA EXPORT již tři roky před uzavřením kupní smlouvy *formalizovanými* právy, tj. ochrannou známku a obchodní firmou, nedisponoval, resp. je převedl na ŠKODAEXPORT, s. r. o.), žalobkyně ani nedoložila, že po převodu v roce 2008 by PA EXPORT tato označení s prvkem ŠKODAEXPORT nadále (již jako *nezapsaná*) nějak užívala. Z dokladů doložených žalobkyní nevyplývá ani to, že by taková označení před podáním přihlášky užívala žalobkyně.
81. S tímto je spojená i námitka padesátileté koexistence posuzovaných označení, judikatura SDEU se již k relevanci této otázky skutečně vyjadřovala. V rozsudku z 3. 9. 2009 ve věci C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur proti Koipe*, bod 82, SDEU nevyhloučil, že koexistence dvou ochranných známek na určitém trhu může případně společně s jinými prvky přispět ke snížení nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami. Je však nutné doplnit, že tyto závěry se opět týkaly posouzení pravděpodobnosti záměny různých (zapsaných) ochranných známek a že (pokojná) koexistence takových označení nebyla shledána. Totéž platí pro rozsudek Tribunálu ze dne 7. 11. 2007 ve věci T-57/06 *TOFIX*.
82. Tyto závěry potvrzují i další rozhodnutí SDEU, resp. Tribunálu, potažmo rozhodovací praxe Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), jež zachycují metodické

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

pokyny tohoto úřadu.¹ Z nich rovněž vyplývá, že se jedná pouze o případy koexistence ochranných známek nacházejících se ve srovnatelné situaci a ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám. V úvahu musí být vzata koexistence na trhu, nikoli samotný zápis, tj. „společné užívání“, které by se mělo vztahovat k období blízkému datu podání přihlášky. Relevantní je pouze „pokojná“ koexistence kolidujících označení, o níž nelze hovořit, pokud byly ohledně známek vedeny spory u soudů nebo správních orgánů.

83. Soud má za to, že případ žalobkyně nesplňuje v podstatě žádný z uvedených předpokladů. Předně nejde o posouzení otázky nebezpečí záměny (a jeho mitigace), označení nejsou užívána ani pro stejné výrobky. Za určující soud dále považuje, že z provedeného dokazování nevyplývá, že by na žalobkyni přešla práva k zapsaným či nezapsaným označením v roce 2011, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, o koexistenci označení v letech 2011 – 2016 tak nelze vůbec hovořit. V tomto období žalobkyně napadená označení (zapsaná či nezapsaná) nemohla užívat (a takové užívání po roce 2011 ani nedoložila). Tudíž, i kdyby snad soud mohl uznat relevanci tvrzené koexistence v době před rokem 2011, je zřejmé, že žalobkyně na ni nijak po roce 2011 nenavázala. Navíc je třeba podotknout, že ani z důkazů týkajících se užívání napadených označení nejpozději do roku 2009, mnoho o obchodní aktivitě žalobkyně (resp. jejích předchůdců) nevyplývá (většinu tvoří prezentace odborného charakteru, doklady týkající se dovozu do zahraničí či články informující o jejích aktivitách v zahraničí bez jasné provázanosti s českým trhem, resp. vnímáním českého spotřebitele).
84. Tím spíše nemůže obstát její argument, že po více jak padesáti letech se nemůže koexistence „vytrátit“ z povědomí spotřebitelské veřejnosti. Tuto premisu žalobkyně ničím nedokládá, konkrétněji se odvolává jen na rozsudky obchodního a vrchního soudu. Předseda Úřadu k tomu na s. 66 napadených rozhodnutí správně podotkl, že někdejší koexistence trvající od 60. let a popsaná v rozhodnutích soudů byla poplatná době, okolnostem a zejména refletovala skutečné užívání daných označení konkrétními subjekty. Na toto užívání ale žalobkyně právně ani fakticky nenavázala.
85. Požadovanou pokojnou koexistenci konečně zpochybňuje i spor před civilními soudy, na nějž se sama žalobkyně opakovaně odvolává, kdy přinejmenším od doby podání žaloby v dané věci jistě nelze hovořit o nesporném užívání; tomu odpovídá i pozdější snaha tehdejších žalobců o zrušení dřívější ochranné známky č. 179319. Nic na tom nemění ani poukaz žalobkyně na údajný souhlas dřívějšího podniku ŠKODA, automobilový koncern, s.p. na zakladatelské listině akciové společnosti ŠKODAEXPORT z 27. 2. 1990. Mělo se jednat o jeden z mnoha zakladatelských subjektů, jež v čl. 2 listiny jen stanovily jméno společnosti – to jméno, které bylo později převedeno na jiný subjekt, nikoli na žalobkyni (viz výše). Uvedené pak nemůže nijak ovlivnit ani nenaplnění dalších podmínek konceptu pokojné koexistence.
86. Pozici žalobkyně nepodporuje ani rozsudek SDEU ze dne 22. 11. 2011 ve věci C-482/09 *Budějovický Budvar, národní podnik v Anheuser-Busch Inc.*, jež předseda Úřadu rovněž refletoval. SDEU zde judikoval, že majitel starší ochranné známky nemůže dosáhnout zrušení pozdější totožné ochranné známky, jež označuje totožné výrobky, v případě souběžného poctivého a dlouhodobého užívání těchto dvou ochranných známek, kdy jsou

¹ Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek EU. EUIPO. Část C. Námitky, kap. 6, bod 3.1. Dostupné online dne 12. 8. 2024 z: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2043906/trade-mark-guidelines/3-1-coexistence-between-the-marks-involved-in-the-opposition>.

spotřebitelé schopni původ zboží rozlišit. V nynější věci jednak nejde o souběžné užívání shodných či podobných ochranných známek, ale o snahu domoci se zápisu ochranné známky, s čímž majitel podobné starší ochranné známky nesouhlasí, jednak zde až tolik nehraje roli otázka rozlišení původu výrobků, ale těžení z existujícího dobrého jména, s nímž si spotřebitelé spojují určité pozitivní vlastnosti, které by si mohli spojovat i s výrobky nesoucími napadená označení.

87. S ohledem na uvedené nemůže na závěrech soudu nic změnit ani výklad žalobkyně opírající se o rozsudek Nejvyššího soudu (žalovaný i žalobkyně nesprávně uvádí NSS) ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011. Tento výklad navíc není správný. Nejvyšší soud dovodil, že právo k nezapsaným označením ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách je svojí povahou určitou nepromlčitelnou „licencí“ jako obrana proti jinak absolutnímu právu vlastníka ochranné známky. Žalobkyně se ovšem nedovolávala ochrany nezapsaného označení, ale zápisu ochranné známky. I kdyby soud dovodil relevanci této otázky s ohledem na problematiku koexistence označení, považuje za nutné zdůraznit, že nepromlčitelnost této „licence“ neznamená, že jí lze argumentovat bez jakéhokoliv omezení. Aby se uživatel mohl práv k nezapsanému označení, a tedy i jejich nepromlčitelnosti, dovolávat, musí jít o práva založená na reálném užívání.
88. Předseda Úřadu v tomto ohledu význam tvrzeného nezapsaného označení připodobnil předpokladům námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách, umožňujícího podat námitky proti zápisu ochranné známky i tomu, kdo užívá nezapsané označení v obchodním styku. Z logiky věci musí jít o skutečné užívání, přítomnost nezapsaného označení na trhu musí působit na veřejnost tak, aby si jej spojila s obchodním původem namítaných výrobků a služeb, půjde tedy o užívání spíše kontinuální a déletrvající (komentář k § 7 zákona o ochranných známkách in HORÁČEK, R., BSKOPOVÁ, E., DE KORVER, Z. *Práva na označení a jejich vymáhání*. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2024). Odpovídá to ostatně i pokynům EUIPO, pokud jde o podmínky samotné koexistence (viz výše). Určení potřebné doby užívání bude otázkou individuální, jistě nelze dovozovat, že musí jít právě a jen o dobu 5 let před podáním přihlášky, jak za analogického použití § 13 zákona o ochranných známkách naznačil žalovaný (s. 63 napadeného rozhodnutí), resp. jak z tohoto jeho odkazu dovozuje žalobkyně – soud připouští, že vyznění závěrů předsedy Úřadu skutečně není úplně jednoznačné, soud ho však vnímá tak, že neužívání označení po dobu 5 let před podáním přihlášky je jasným indikátorem toho, že nelze hovořit o trvajících právech z nezapsaného označení a dovozovat tak možnou koexistenci. Tím však předseda neformuloval konkrétní formální pravidlo a už vůbec se nejednalo o nosný důvod napadených rozhodnutí. O tom, že žalobkyně označení *bezprostředně* před podáním přihlášky neužívala, není sporu bez ohledu na to, zda šlo o dobu 5 let či jinou.

VI. Závěr a náklady řízení

89. Na základě shora uvedených skutečností soud neshledal žaloby důvodné, a proto je podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
90. Výroky II a III jsou odůvodněny § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně neměla ve věci úspěch, proto jí právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovanému pak žádné náklady nad rámec jeho běžné administrativní činnosti nevznikly, a proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.

91. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto výrokem IV v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, který o kasační stížnosti rozhoduje.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

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 12. srpna 2024

Mgr. Martin Lachmann v. r.
předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje K. Š.