



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Kříže, soudkyně Mgr. Věry Jachurové a soudce Mgr. Bc. Jana Schneeweise v právní věci

žalobce: **X. Y.**

zastoupený advokátem Mgr. Jiřím Trávníčkem
sídlem Rybná 682/14, Praha 1

proti

žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**
sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6

za účasti: **KAPS AUTOMATIC s.r.o., IČO: 28597885**
sídlem Přerovská 561, Kojetín
zastoupená advokátkou Mgr. Simonou Hejdovou
sídlem Tuřanka 115a, Brno

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28. 3. 2023, č. j. O-565978/D22069758/2022/ÚPV

takto:

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

Odůvodnění:

I. Předmět řízení a vymezení sporu

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut jím podaný rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 28. 6. 2022, č. j. O-565978/D20100350/2020/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byly zamítnuty námitky podané žalobcem podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v účinném znění (dále jen „ZOZ“) proti zápisu obrazové ochranné známky zn. sp. O-565978 v barevném provedení



(dále též „napadené označení“ nebo „napadená přihláška ochranné známky“) do rejstříku ochranných známek, jejímž přihlašovatelem byla osoba zúčastněná na řízení (dále též „přihlašovatel“ nebo „osoba zúčastněná na řízení“).

II. Dosavadní průběh řízení a napadené rozhodnutí

2. Napadená přihláška ochranné známky byla podána dne 17. 8. 2020 a zveřejněna dne 7. 10. 2020 pro následující seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(12) pozemní dopravní prostředky, automobily, jejich součásti a příslušenství patřící do této třídy;

(35) předvádění zboží, zprostředkování a uzavírání obchodů, také v rámci internetového obchodu s výrobky výše uvedenými ve tř. 12, zprostředkování obchodních a ekonomických kontaktů, také přes internet, propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa;

(37) servis, opravy a údržba motorových vozidel a jejich částí, služby servisní stanice pro vozidla (doplňování pohonných hmot a údržbářské služby), revize vozidel, hloubkové čištění vozidel, lakování a leštění vozidel, nabíjení akumulátorů vozidel, hygienické čištění vozidel, provádění výměny automobilového oleje, opravy a údržba manuálních převodovek, opravy a údržba automatických převodovek, montáž náhradních dílů vozidel, instalace příslušenství vozidel, repasování motorů, repasování hydrodynamických měničů momentu pro pozemní vozidla, garanční prohlídky a kontrola motorových vozidel, služby pneuservisu, diagnostika, emisní kontroly a seřizování vozidel, servis brzd;

(40) zakázková výroba převodovek a jejich částí do automobilů;

(42) výzkum a vývoj v oblasti výroby převodovek do automobilů, výzkum a vývoj převodovek a jejich částí do automobilů.

3. Žalobce vznesl dne 20. 10. 2020 námitky podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ s odůvodněním, že je oprávněným uživatelem nezapsaného označení ve znění „KAPS TRANSMISSIONS“ (dále též „namítané nezapsané označení“), které je zaměnitelné s napadeným označením v rozsahu služeb ve třídách 40 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
4. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že napadené označení nezasahuje do starších práv namítajícího (žalobce). Žalobce neprokázal, že by mu před podáním přihlášky napadeného označení vznikla práva k namítanému nezapsanému označení. Řada dokladů se týkala úpravy poměrů mezi žalobcem a jednatelem přihlašovatele J. K. (dále jen „J. K.“) anebo jiného řízení před Úřadem, z čehož nebylo možné dovodit vznik práva žalobce k nezapsanému označení před podáním napadené přihlášky ochranné známky. Jelikož žalobce

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

nesplnil úvodní podmínku námitek podaných dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, nezabýval se Úřad shodností či podobností nezapsaného a napadeného označení, podobností dotčených výrobků a služeb ani existencí pravděpodobnosti záměny.

5. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce rozklad. V něm namítl, že Úřad postupoval formalisticky a nesprávně, jestliže konstatoval, že nelze přihlídnout k doplnění námitek po uplynutí lhůty uvedené v § 25 odst. 2 ZOZ. Za nespravedlivý označil i závěr Úřadu, že neprokázal užívání namítaného nezapsaného označení k rozhodnému dni. Z doložených dokladů je nepochybné, že žalobce v důsledku užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v obchodním styku nabytí práv k němu, resp. k označení „KAPS“. Žalobce toto označení v obchodním styku užíval (společně s J. K.), což osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření k námitkám nijak nezpochybnila a rozporovala pouze to, že žalobce tak činil výlučně. Žalobce byl přesvědčen, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek ve prospěch přihlašovatele dojde k zásahu do jeho starších práv k namítanému nezapsanému označení, z čehož bude těžit přihlašovatel.
6. V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda Úřadu konstatoval, že v námitkovém řízení nemůže být prolomení koncentrační zásady uplatňováno. Úřad proto k důkazům předloženým po tříměsíční lhůtě pro podání námitek při zkoumání oprávněnosti podaných námitek nepřihlédl. Prolomení koncentrační zásady nemá v námitkovém řízení oporu v právních předpisech. Opačný postup by byl v rozporu s § 25 odst. 1 a 2 zákona ZOZ. Předseda Úřadu žalobci nepřisvědčil ani v tom, že přihlašovatel je v dané situaci zvýhodněn. Uvedl, že důkazní břemeno nese namítající a je pouze na něm, jak své námitky uplatní a odůvodní (prokáže). Předseda Úřadu dále konstatoval, že ze zákona neplyne povinnost Úřadu vyzývat namítajícího k dalšímu doplnění důkazů, a důkazní břemeno tak nelze přenášet na Úřad. Postup, kterého se žalobce dovolával, není zakotven v žádném zákonném ustanovení a navíc by byl v rozporu se zásadou rovnosti stran a zákazem zneužití pravomoci, neboť v takovém případě by Úřad předjímal výsledek svého rozhodnutí a napomáhal by žalobci k úspěšnému ukončení řízení. K odvolacím námitkám procesního charakteru předseda Úřadu uvedl, že námitky byly zamítnuty podle § 26 odst. 3 ZOZ, dle kterého jsou námitky zamítnuty, pokud Úřad zjistí, že napadené označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího obsažených v § 7 téhož zákona. Nelze tak připustit postup Úřadu, kterého se dovolává žalobce, a sice že Úřad po podání námitek posoudí věcnou oprávněnost námitek a případně vyzve namítajícího k doplnění tvrzení a důkazů tak, aby mohl být s námitkami úspěšný.
7. Předseda Úřadu nepřisvědčil ani odvolacím námitkám hmotněprávního charakteru. Doklady, které namítající předložil spolu s odůvodněním rozkladu, nelze v řízení o námitkách zohlednit. Aby byly námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ úspěšné, je potřeba splnit jednu z podmínek, kterou je prokázání nabytí práv k namítanému nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“ ze strany žalobce před podáním napadené přihlášky ochranné známky, a to na základě předložených dokladů. Předseda Úřadu k jednotlivým dokladům uvedl, proč ten který důkaz neprokazuje užívání namítaného nezapsaného označení (v obchodním styku), či proč nesouvisí s nyní projednávaným případem. K argumentu přihlašovatele, který v projednávané věci poukazoval na to, že v řízení o neplatnosti ochranné známky č. 331383 v provedení



bylo shledáno jeho starší právo k označení „KAPS TRANSMISSIONS“ vyplývající z jeho předchozího užívání navrhovatelem (který je v tomto řízení namítajícím) jako dostatečné, předseda Úřadu uvedl, že v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího přihlášení nikoli v dobré víře je posuzováno starší právo navrhovatele z jiného úhlu pohledu a přitom může vyplývat mj. též z užívání označení v obchodním styku. V nyní projednávané věci však nebyl posuzován úmysl přihlašovatele při podání napadené přihlášky ochranné známky, ale pouze starší právo namítajícího založené na tvrzeném „nabytí“ práv k namítanému nezapsanému označení. Podstatné je posouzení vžitosti namítaného nezapsaného označení pro namítajícího a jeho služby, což je zejména otázka důkazů o dostatečně intenzivním (z hlediska místa, času i rozsahu) užívání takového nezapsaného označení namítajícím. Ospravedlnitelný důvod pro neužívání nezapsaného označení je z povahy věci vyloučen. Předseda Úřadu zdůraznil, že nezapsané označení požívá ochranu pouze za splnění zákonem stanovených podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Poukaz žalobce na usnesení Krajského soudu v Ostravě žalovaný s ohledem na závěr vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 37/2011-77 nepovažoval za důkaz toho, že žalobce nabyl práva k nezapsanému označení, neboť se daná řízení týkala jiných právních institutů. Přiznání ochrany před nekalou soutěží (navíc pouze prozatímním rozhodnutím, tj. předběžným opatřením) ještě neznamená, že namítající nabyl dostatečně silného práva k tomu, aby mohl zabránit zápisu ochranné známky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. K uvedenému předseda Úřadu doplnil, že v předložených screenshotech sociálních sítí Facebooku a Instagramu se nenachází namítané nezapsané označení „KAPS TRANSMISSIONS“, ale název profilů je „kapstrans“, resp. „KAPStrans“, tudíž ani v tomto případě se nejedná o doklad, který by prokazoval užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) citovaného zákona, tedy v rámci označování výrobků a služeb coby identifikátoru jejich obchodního původu. Závěrem předseda Úřadu konstatoval, že žalobce neunesl své důkazní břemeno, neboť doklady, které v rámci prvostupňového řízení předložil, neprokazovaly užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, tedy ve smyslu označování konkrétních výrobků a služeb coby identifikátoru jejich obchodního původu, a to v dostatečném rozsahu.

8. Předseda Úřadu tak v napadeném rozhodnutí potvrdil jako správný závěr Úřadu, že žalobci se nepodařilo prokázat, že nabyl právo k nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“, jež by bylo starší než právo osoby zúčastněné na řízení k napadenému označení vyplývající z napadené přihlášky ochranné známky, a tudíž nebylo možné dospět ani k závěru, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do starších práv žalobce k namítanému nezapsanému označení. Za situace, kdy nebylo prokázáno starší právo žalobce k nezapsanému označení, nebylo nutné posuzovat podobnost označení či podobnost výrobků a služeb ani existenci pravděpodobnosti záměny, neboť by to bylo nadbytečné.

III. Žaloba

9. Žalobce v žalobě shrnul dosavadní průběh řízení a uvedl, že postup žalovaného je formalistický a v zásadě nesprávný. Žalobce je přesvědčen, že zápisem napadeného označení

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

„KAPS“ do rejstříku ochranných známek ve prospěch osoby zúčastněné na řízení zcela nepochybně dochází k zásahu do starších práv žalobce k nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“, z čehož bude zjevně neoprávněně těžit osoba zúčastněná na řízení, které nikdy žádná taková práva nesvědčila.

10. V prvním žalobním bodě žalobce namítl, že žalovaný nepostupoval tak, aby se dobral ke spravedlivému řešení věci. Žalobce napadl procesní stránku rozhodnutí, a to uplatnění koncentrační zásady v námitkovém řízení.
11. V této souvislosti uvedl, že ačkoli zákon nestanoví povinnost žalovaného vyzvat namítajícího k opravě či doplnění námitek, je pro žalobce jistým vodítkem postup Úřadu, který následuje po podání námitek. Pokud Úřad neshledá vady námitek dle § 26 odst. 1 ZOZ, pak v souladu s § 26 odst. 2 téhož zákona vyrozumí přihlašovatele o obsahu námitek a stanoví mu lhůtu k vyjádření. Pokud Úřad námitky nezamítne, může namítající důvodně předpokládat, že námitky jsou řádně podloženy důkazy. Žalobce zdůraznil, že ve chvíli, kdy žalovaný vyzval přihlašovatele k podání vyjádření k námitkám, zbývaly ještě dva týdny do uplynutí lhůty dle § 25 odst. 1 ZOZ. Přihlašovatel své vyjádření podal žalovanému až čtyři měsíce poté, kdy k tomu byl žalovaným vyzván. V tu chvíli, pokud by žalobce chtěl reagovat na jakékoliv tvrzení přihlašovatele, k tomu již fakticky neměl možnost. Tato skutečnost dle žalobce jasně zvýhodňuje postavení přihlašovatele v námitkovém řízení, a to fakticky již podruhé, neboť i lhůta k podání námitek poskytnutá namítajícímu dle § 25 odst. ZOZ může být namítajícím v plném rozsahu využita spíše raritně, neboť namítající se o podání přihlášky zpravidla dozví až po určité době od jejího podání, nemá-li náhodou podezření na to, že by taková přihláška mohla být podána.
12. Ve druhé části první žalobní námitky žalobce vytkl žalovanému, že přihlašovatel prodloužil lhůtu pro podání vyjádření k námitkám, čímž byl žalobce znevýhodněn. Smyslem jakýchkoliv procesních úprav je nejen dát konkrétnímu řízení určitá pravidla, ale především umožnit, aby se v daném řízení rozhodující orgán dobral spravedlivého řešení věci. Žalovaný byl dle mínění žalobce značně benevolentní, když umožnil přihlašovatelovi podat své vyjádření až po čtyřech měsících poté, co k tomu byl žalovaným vyzván. Dalších bezmála 16 měsíců pak trvalo, než Úřad vydal prvostupňové rozhodnutí.
13. Ve druhém žalobním bodě žalobce namítl, že žalovaný rezignoval na řádné skutkové zjištění a věc nesprávně právně posoudil.
14. Žalobce brojil proti závěru žalovaného o neprokázání užívání namítaného nezapsaného označení žalobcem. Skutečnost, že neužívá označení „KAPS“ samostatně, a není tak schopen doložit žalovanému žádné faktury, objednávky či smlouvy vypovídající o konkrétních obchodních případech, nemění nic na tom, že je prokazatelně (spolu)držitelem práv k označení „KAPS TRANSMISSIONS“. Dle žalobce si běžný spotřebitel v oblasti motosportu označení „KAPS TRANSMISSIONS“, resp. právě jeho dominantní a rozlišující prvek „KAPS“, jasně spojuje též s osobou namítajícího, a naopak v tomto ohledu neexistuje žádná asociace s osobou přihlašovatele. Pravděpodobnost záměny či asociace napadeného označení „KAPS“ s označením „KAPS TRANSMISSIONS“ je logickým důsledkem toho, že označení „KAPS TRANSMISSIONS“ je odborné veřejnosti dobře známo a přihlašovatelem ochranné známky je navíc subjekt ovládaný panem J. K., který je sám rovněž historicky spojen s podnikáním pod značkou „KAPS TRANSMISSIONS“. Přihlašovatel nenabízí žádné výrobky ani služby, které by jakkoliv souvisely s výrobou převodovek do závodních strojů. Není tedy pravdou, že by přihlašovatel na svých webových stránkách nabízel veřejnosti

shodné výrobky a služby, pro které podal přihlášku ochranné známky. Dále žalobce podotkl, že existence jeho práv k označení „KAPS TRANSMISSIONS“ je žalovanému dobře známa. Na podporu této argumentace odkázal na rozhodnutí Úřadu ze dne 23. 7. 2018, č. j. O-498363/D17067609/2017/ÚPV o prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou a na rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 9. 2018, č. j. O-498363/D18077981/2018/ÚPV, kterým bylo toto rozhodnutí potvrzeno. Žalobce předložil též výpis z obchodního rejstříku společnosti Kaps Transmissions cz s. r. o., jejímž je společníkem a jednatelem nepřetržitě od roku 2014, výpis z rejstříků doménových jmen, kde je jako vlastník domény kaps-racing.com výslovně uveden F. M. - KAPS transmissions, a řadu screenshotů profilů na sociálních sítích a webových stránek.

15. Pod třetím žalobním bodem žalobce namítl, že ochranná známka byla osobou zúčastněnou na řízení přihlašována jako obrazová, ale jejím dominantním prvkem je slovo „KAPS“, a tedy veřejností bude vnímána jako slovo „KAPS“. Označení „KAPS“ je součástí označení „KAPS TRANSMISSIONS“, přičemž rozlišovací způsobilost má v tomto případě právě slovo „KAPS“. Slovo „TRANSMISSIONS“ jakožto anglický výraz pro převodovku je samo o sobě slovem obecným a rozlišovací způsobilost nemá. Žalobce považuje za nepochybné, že v důsledku užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v obchodním styku nabyt práv k označení „KAPS“. Současně má za to, že neužívání označení „KAPS“, ale „KAPS TRANSMISSIONS“, je skutečností relevantní a bylo žalobcem řádně odůvodněno. Žalobce též položil otázku, zda žalovaný neměl i v námitkovém řízení podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ postupovat analogicky dle § 26a téhož zákona a uznat řádný důvod neužívání nezapsaného označení, když nezapsané označení „KAPS TRANSMISSIONS“ bylo zapsanou ochrannou známkou jiného vlastníka až do rozhodnutí o jejím prohlášení za neplatnou. Závěrem zdůraznil, že z doložených důkazů je nepochybné, že v důsledku užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v obchodním styku nabyt práv k němu (resp. k označení „KAPS“, které je jeho dominantní a rozlišující složkou), která jsou potřebná k získání postavení osoby namítajícího dle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Opačný závěr, totiž že žalobce v obchodním styku neužíval označení „KAPS TRANSMISSIONS“, resp. že ani úspěch žalobce v jiném řízení před žalovaným toto nedokládá, je s ohledem na předložené důkazy zcela absurdní, neboť žalobce (spolu s J. K.) toto označení v obchodním styku po řadu let užíval. Žalobce se žádných práv, která vyplývají z užívání nezapsaného označení „KAPS TRANSMISSIONS“, nevzdal, a přihlašovatel ani nic takového netvrdil.

IV. Vyjádření žalovaného k žalobě

16. Žalovaný ve vyjádření k žalobě stručně shrnul průběh řízení a navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Poukázal na to, že žalobce v žalobě uplatnil shodné námitky, se kterými se předseda Úřadu vypořádal v napadeném rozhodnutí. Žalovaný má za to, že si žalobce mylně vykládá obsah námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ a institut koncentrace v námitkovém řízení.
17. K prvnímu žalobnímu bodu uvedl, že institutem koncentrace námitkového řízení se obšírně zabýval, přičemž odkázal na strany 8 až 13 napadeného rozhodnutí. Vyzdvihl, že námitkové řízení je ovládáno přísnou koncentrační zásadou zakotvenou v § 25 odst. 1 a 2 ZOZ, přičemž se jedná o speciální ustanovení k § 82 odst. 4 správního řádu. Tříměsíční lhůta pro podání námitek se podle § 25 odst. 1 ZOZ počítá ode dne zveřejnění přihlášky ochranné známky v rejstříku ochranných známek a je lhůtou propadnou, po jejímž uplynutí Úřad k doplnění

námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu nepřihlíží. Procesní aktivitu v tomto případě měl vyvinout žalobce, nikoliv žalovaný. Důkazní břemeno i břemeno tvrzení leží jen na žalobci, který musí doložit a prokázat v propadné, zákonem dané lhůtě, že splňuje podmínky pro podání námitek podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Na přihlašovatel napadeného označení pak je, aby se k tvrzení žalobce v Úřadem stanovené lhůtě vyjádřil. Tato lhůta není lhůtou koncentrovanou, a přihlašovatel napadeného označení tak může požádat o její prodloužení. Za předpokladu, že přihlašovatel zaplatí správní poplatek, mu bude vyhověno. Prodloužení lhůty k vyjádření tedy nebylo nespravedlivé, ale zcela po právu.

18. Ke druhému žalobnímu bodu žalovaný uvedl, že žalobce opakuje skutečnosti, se kterými se předseda Úřadu vypořádal na stranách 13 až 25 napadeného rozhodnutí. Oba správní orgány pečlivě posoudily předložené důkazy uvedené pod číslem 1 až 11.
19. Dále uvedl, že rozhodnutí ve věci prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou se týkají jiného řízení a nikterak nesouvisí s nyní projednávaným případem, resp. nijak neprokazují užívání nezapsaného (byť stejnojmenného) označení v obchodním styku přede dnem podání napadené přihlášky ochranné známky. Návrh na prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou byl podán podle § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, tj. z důvodu nedobré víry majitele napadené ochranné známky, nikoliv z titulu nezapsaného označení užívaného žalobcem. Skutečnost, že žalobce je jednatelem společnosti Kaps Transmissions cz s.r.o., a vlastníkem domény kaps-racing.com, nijak neprokazuje a ani nemůže prokazovat užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku před podáním napadené přihlášky ochranné známky.
20. Žalobce neunesl důkazní břemeno, neboť nedoložil, že je uživatelem nezapsaného označení „KAPS TRANSMISSIONS“, nedoložil, že jej užíval před vznikem práva přednosti napadené přihlášky ochranné známky v obchodním styku v takovém rozsahu, z něhož by bylo zcela zřejmé, že zápisem napadené ochranné známky dojde k zásahu do starších práv namítajícího plynoucích z namítaného označení. K důkazům předloženým spolu s rozkladem nemohl žalovaný s ohledem na koncentraci námitkového řízení přihlédnout, a proto je odmítl.
21. Ke třetímu žalobnímu bodu žalovaný uvedl, že žalobce žádným z navržených důkazů neprokázal užívání označení „KAPS“ ani „KAPS TRANSMISSIONS“ v obchodním styku, přičemž svá tvrzení nedoložil relevantními důkazy. Jelikož jako namítající nesplnil první podmínku nutnou pro zamítnutí přihlášky ochranné známky stanovenou v § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, nezkoumal Úřad ani předseda Úřadu splnění dalších podmínek.
22. K námitce stran uplatnění § 26a ZOZ poukázal žalovaný na stranu 23 napadeného rozhodnutí. Citované ustanovení se vztahuje výhradně k prokazování užívání starší (zapsané) ochranné známky v námitkovém řízení a nelze je analogicky použít pro nezapsané označení vzhledem k odlišnému způsobu vzniku práv k ochranné známce a nezapsanému označení. Nadto je nutnou podmínkou takového prokazování žádost přihlašovatele.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

23. Osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.
24. K prvnímu žalobnímu bodu uvedla, že žalovaný správně aplikoval koncentrační zásadu v námitkovém řízení. Interpretaci ustanovení § 26 ZOZ žalobcem označila za zcela mylnou a účelovou, neboť při rozhodnutí o zamítnutí námitek pro nedoložení důkazů dle § 26 odst. 1 citovaného zákona nejde o meritorní rozhodnutí, nýbrž o rozhodnutí, kterým se námitkové řízení končí z důvodu formálních nedostatků podaných námitek, tedy že důkazy

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

prokazující naplnění uplatněného námitkového důvodu nebyly v zákonné lhůtě namítajícím doloženy. Úřad správně vyrozuměl přihlašovatele předmětné ochranné známky o podaných námitkách a současně ho vyzval, aby se k námitkám ve stanovené lhůtě dvou měsíců vyjádřil. Osoba zúčastněná na řízení zdůraznila, že tuto lhůtu stanovenou Úřadem je možno prodloužit, a to i opakovaně. Pokud Úřad přihlašovatel na jeho včasnou žádost lhůtu k podání vyjádření k námitkám prodloužil, nelze v tom spatřovat nesprávný postup či vadu řízení. Následně Úřad žalobci umožnil se s vyjádřením přihlašovatele seznámit a vyjádřit se k němu.

25. Ke druhému a třetímu žalobnímu bodu osoba zúčastněná na řízení s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 As 108/2014 ze dne 6. 11. 2014 zdůraznila, že žalobce byl povinen nejen tvrdit, ale i prokázat, že je uživatelem nezapsaného nebo jiného označení v obchodním styku, k němuž nabyt práva ještě přede dnem podání přihlášky, které je shodné s přihlašovanou ochrannou známkou nebo je jí podobné, je užíváno pro stejné nebo podobné výrobky či služby, pro které je přihláška napadené ochranné známky podána, a že v důsledku užívání se toto označení pro něj a jeho výrobky stalo příznačným. Žalobci se však nepodařilo prokázat, že nabyt právo k nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSION“, jež by bylo starší než právo osoby zúčastněné na řízení k napadenému označení. Jím předložené důkazy neprokazují užívání namítaného nezapsaného označení přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky; z žádného dokladu nelze seznat, že by se namítané nezapsané označení dostalo do povědomí veřejnosti, která by si je tak zapamatovala a spojila s příslušnými službami žalobce, resp. s žalobcem. V námitkovém řízení nebyly splněny zákonem požadované podmínky k tomu, aby byla poskytnuta ochrana dřívějšímu nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“ žalobce. Napadená ochranná známka tedy nezasahuje do zákonem chráněných práv žalobce k jeho nezapsanému označení, jak v námitkách tvrdil žalobce.

VI. Jednání před soudem

26. Při ústním jednání před soudem, které se konalo dne 29. 8. 2024, žalovaný a osoba zúčastněná na řízení setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobce ani jeho právní zástupce se k jednání bez předchozí omluvy nedostavil, a proto soud jednal v jejich nepřítomnosti.
27. Soud při ústním jednání zamítl veškeré důkazní návrhy, které žalobce v žalobě označil, neboť dospěl k závěru, že o žalobě je možné rozhodnout na základě důkazů provedených v průběhu správního řízení a zdokumentovaných ve správním spise; provádění jakýchkoliv dalších důkazů [výpisem z rejstříku doménových jmen WHOIS.com (kaps-racing.com) ze dne 1. 6. 2023; výpisem z obchodního rejstříku Kaps Transmissions cz s.r.o. ze dne 2. 6. 2023; screenshotem profilu přihlašovatele na Instagramu ze dne 2. 6. 2023; screenshotem profilu přihlašovatele na Facebooku ze dne 2. 6. 2023; screenshotem stránek www.kaps.cz ze dne 2. 6. 2023; screenshotem stránek www.kotoucgearboxes.com ze dne 2. 6. 2023; výpisem z rejstříku ochranných známek „KAPS“ č. zápisu 396451 ze dne 2. 6. 2023; výpisem z obchodního rejstříku osoby zúčastněné na řízení ze dne 2. 6. 2023 a dopisem právního zástupce osoby zúčastněné na řízení ze dne 12. 2. 2021] proto shledal nadbytečným.
28. Dalším důvodem, pro který soud nepřikročil k doplnění dokazování, je skutečnost, že žalobce mohl a měl důkazy k prokázání svého tvrzení uplatnit v řízení před žalovaným, což však neučinil. Řízení o námitkách je řízením sporným, v němž neplatí zásada materiální pravdy; správní orgán v něm rozhoduje na základě skutečností tvrzených a prokázaných účastníky tohoto řízení. Neunesení důkazního břemene, které ohledně prokázání vlastních

tvzení tížilo žalobce v návrhovém řízení před Úřadem, nelze napravovat a dohánět dodatečným prováděním důkazů v řízení před soudem i proto, že by tím byla popřena zásada koncentrace, kterou je řízení o námitkách ovládáno. Nelze tedy připustit, aby dokazování směřující k unesení důkazního břemene některým z účastníků řízení bylo přenášeno do řízení před správním soudem. I přes obecnou zásadu plné jurisdikce (kontrola nejen právních, ale i skutkových vad v postupu orgánů veřejné správy), role správních soudů při zjišťování skutkového stavu zůstává pouze doplňující a odpovídá jejich přezkumnému úkolu. Řečeno jinými slovy, pokud zákonodárce svěřil určitou oblast do rozhodování orgánů veřejné správy, je v první řadě na nich, aby po řádném a úplném vyhodnocení rozhodných skutečností učinily konkrétní rozhodnutí ve věci samé. Role správních soudů může být jen subsidiární a ve skutkové oblasti směřuje k přezkumu správnosti a ucelenosti hodnocení důkazů provedených správními orgány. Správní soud tedy činí skutková zjištění na základě vlastního dokazování jen jako doplněk k dokazování provedenému již ve správním řízení, aniž by takto mohl nahrazovat důkazní činnost veřejné správy. Pokud by namísto správního orgánu sám jako první prováděl rozsáhlé dokazování za účelem objasnění skutkového stavu věci, nepřipustně by si tím přisvojoval pravomoc rozhodovat ve věcech spadajících do oblasti veřejné správy nad rámec nezbytný k prověření správnosti a zákonnosti závěrů učiněných správním orgánem. Na subsidiární roli správního soudnictví ve zjišťování skutkového stavu nemůže mít vliv ani skutečnost, že žalobce není (obecně vzato) soudním řádem správním limitován ve své žalobní argumentaci a důkazních návrzích rozsahem své předchozí aktivity ve správním řízení (shodně též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2021, č. j. 15 A 64/2018-87).

29. Právě uvedené lze shrnout tak, že dokazování v řízení před správním soudem nemůže a ani nemá nahrazovat dokazování v řízení před správním orgánem; účastník správního řízení nemůže svoji liknavost, co se týče plnění zákonem stanovené povinnosti označit důkazy na podporu svých tvrzení, zhojit v přezkumném řízení soudním. Akceptací opačného přístupu by byla zpochybněna samotná koncepce správního soudnictví, která je založena na zásadě subsidiarity soudního přezkumu správních rozhodnutí, a správní soudy by byly posouvány do role jakési třetí skutkové instance ve správním řízení.
30. Soud rovněž shledal, že některé důkazy navrhované žalobcem [*výpis z živnostenského rejstříku žalobce ze dne 20. 10. 2020; návrh na prohlášení ochranné známky „KAPS TRANSMISSIONS“ za neplatnou ze dne 14. 7. 2017, rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 7. 2018, č. j. O-498363/D17067609/2017/ÚPV, rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 9. 2018, č. j. O-498363/D18077981/2018/ÚPV; screenshot profilu přihlašovatele na Instagramu ze dne 20. 10. 2020; screenshot profilu přihlašovatele na Facebooku ze dne 20. 10. 2020 a výpis z rejstříku ochranných známek „KAPS TRANSMISSIONS“ ze dne 20. 10. 2020*] jsou obsahem správního spisu, kterým se dokazování neprovádí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008-117, č. 2383/2011 Sb. NSS).

VII. Posouzení věci soudem

31. Soud ověřil, že žaloba byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou a splňuje všechny formální náležitosti na ni kladené. Dále přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a to v rozsahu žalobních bodů, kterými je vázán (§ 75 odst. 1 a 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlídnout z úřední povinnosti; přitom vycházel ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí.
32. Při rozhodování soud vycházel zejména z následující právní úpravy:

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

33. Podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky") uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace.
34. Podle § 25 odst. 1 ZOZ osoby uvedené v § 7 mohou podat námítky 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.
35. Podle § 25 odst. 2 ZOZ námítky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží.
36. Podle § 26 odst. 1 ZOZ Úřad námítky zamítne, pokud nebyly podány v zákonné lhůtě, nebyly podány osobou uvedenou v § 7, nebyly uvedeny důvody podání námitek či doloženy důkazy.
37. Podle § 26 odst. 2 ZOZ nezamítne-li Úřad námítky podle odstavce 1, vyrozumí přihlašovatele o obsahu námitek a stanoví mu lhůtu, ve které se může k námitkám vyjádřit. Pokud se přihlašovatel k námitkám ve stanovené lhůtě nevyjádří, Úřad o námitkách rozhodne podle obsahu spisu.
38. Podle § 26 odst. 3 ZOZ zjistí-li Úřad, že přihlašované označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího uvedených v § 7, námítky zamítne.
39. Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.
40. Soud k prvnímu a třetímu žalobnímu bodu podotýká, že dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek ze dne 18. 7. 2013, č. j. 1 Afs 54/2013–36) je třeba žalobní body výslovně formulovat v žalobě, neboť je třeba vycházet z toho, že soudní řízení není pokračováním správního řízení, nýbrž zcela samostatným typem přezkumného řízení. Argumentace obsažená pod prvním a třetím žalobním bodem je však téměř doslovným přepisem rozkladové argumentace žalobce a postrádá jakoukoliv polemiku se skutečným závěrem předsedy Úřadu a jeho vypořádáním se těmito obsahově shodnými námitkami. Jakkoli žalobci v obecné rovině nic nebrání, aby v rámci žalobních bodů zopakoval své argumenty vyjádřené v předchozím průběhu řízení (rozkladové námítky), musí vzít v úvahu, že žalobou napadá právě rozhodnutí, které se s námitkami žalobce vypořádává. Žalobní body se musí vztahovat právě k obsahu napadeného rozhodnutí, případně k postupu žalovaného při vydání napadeného rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2013, č. j. 4 As 78/2012-125). Pokud žalobce dostatečně nereagoval na odůvodnění napadeného rozhodnutí, v němž předseda Úřadu námítky vypořádal, značně tím snížil svou šanci na procesní úspěch. Rovněž je zapotřebí připomenout, že pokud žalobce neprezentuje dostatečně konkrétní názorovou oponenturu vůči závěrům správního orgánu, nemusí soud hledat způsob pro alternativní a originální vyjádření závěrů, k nimž již správně dospěl předseda Úřadu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013-128). Soud s přihlédnutím k uvedeným judikатурním východiskům uvádí, že se při posouzení všech žalobních bodů ztotožnil s argumentací, kterou uvedl předseda Úřadu v odůvodnění napadeného

rozhodnutí. Soud proto níže k námitkám, které neshledal důvodnými, jen stručně uvádí argumentaci předsedy Úřadu obsaženou v napadeném rozhodnutí, s níž se ztotožňuje a kterou tímto přejímá jako vlastní (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2013, č. j. 4 As 78/2012-125).

41. Pod prvním žalobním bodem žalobce brojil proti uplatnění koncentrační zásady v námitkovém řízení. Totožnou argumentaci žalobce vznesl již v rámci rozkladových námitek, s nimiž se předseda Úřadu vypořádal na stranách 7 až 13 napadeného rozhodnutí.
42. Soud předně považuje za potřebné zdůraznit, že námitkové řízení je ovládáno přísnou koncentrační zásadou zakotvenou v § 25 odst. 1 a 2 ZOZ. Podle zmíněného ustanovení mohou osoby uvedené v § 7 citovaného zákona účinně podat námitky pouze ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomtéž ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze dle výslovného znění zákona prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Podle § 25 odst. 2 téhož zákona musí být námitky odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek, přičemž k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 se nepřihlíží. Z citovaného ustanovení nepochybně vyplývá, že vymezení rozsahu námitek proti zápisu napadeného označení a jejich doložení důkazy je ve výlučné dispozici namítajícího (žalobce), který tak může učinit pouze v zákonem stanovené tříměsíční lhůtě. Ustanovení § 25 odst. 1 a 2 ZOZ zcela jednoznačně stanoví povinnost namítajícího (žalobce) námitky věcně odůvodnit, tj. uvést konkrétní důvody skutkové i právní, které brání zápisu napadeného označení do rejstříku ochranných známek. Namítající (žalobce) je tak povinen učinit v zákonem stanovené lhůtě tří měsíců běžící od zveřejnění přihlášky a není oprávněn uplatněné námitky dodatečně jakkoliv doplňovat či měnit (srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2015, č. j. 9 A 54/2012-53). Námitkové řízení je tedy ovládáno přísnou koncentrační zásadou, kdy k důkazům a k námitkám, které nebyly předloženy v zákonem stanovené tříměsíční lhůtě, nelze přihlížet. Nedodržením tohoto zákonného ustanovení by docházelo k bezdůvodnému oddalování zápisu ochranné známky do rejstříku. Stejný závěr vyplývá i z komentářové judikatury: „(d)ůvodem pro takto striktní úpravu je skutečnost, aby se zabránilo bezdůvodnému oddalování zápisu ochranné známky do rejstříku. (...) Námitky musí být věcně odůvodněny v zákonné tříměsíční lhůtě a současně musí být v téže lhůtě doloženy (nejen označeny) důkazy, kterých se namítající dovolává. Zásada koncentrace řízení představuje zákonem upravenou výjimku z obecné zásady jednotnosti správního řízení (§ 36 odst. 1 spr. řádu). Její aplikace ve svém důsledku vede k zákonem předvídanému omezení jednoho ze základních procesních práv účastníka správního řízení, a to práva označovat a předkládat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. (...) Námitkové řízení je striktně ovládáno koncentrační zásadou, která nastává přímo ze zákona a projevuje se v tom, že ve smyslu § 25 odst. 2 zák. o ochranných známkách nelze k rozšíření námitek či doplnění námitek a k důkazům označeným na jejich podporu, předloženým po uplynutí tříměsíční lhůty po zveřejnění přihlášky ochranné známky ve Věstníku, při rozhodování o podaných námitkách přihlížet“ (viz KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ a Miroslav ČERNÝ. *Zákon o ochranných známkách: Komentář*. Wolters Kluwer, 2017.).
43. Z obsahu správního spisu vyplývá, že napadená přihláška ochranné známky byla podána dne 17. 8. 2020 a zveřejněna dne 7. 10. 2020. Žalobce podal dne 20. 10. 2020 námitky, k nimž připojil důkazy. Lhůta k podání námitek podle § 25 odst. 1 ZOZ uplynula dne 7. 1. 2021. Dne 5. 3. 2021 podala osoba zúčastněná na řízení k námitkám své vyjádření, na které dne 29. 3. 2021 žalobce reagoval replikou, k níž připojil další důkazy. Následně dne 31. 5. 2021

žalobce svou repliku ještě doplnil a spolu s ní předložil žalovanému rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2021, č. j. 15 A 64/2018-87. S ohledem na výše uvedená výkladová východiska však nelze k listinným důkazům předloženým žalobcem až v rámci repliky a jejího doplnění přihlížet, neboť byly předloženy až po uplynutí zákonem stanovené lhůty zakotvené v § 25 odst. 1 ZOZ, ve které jediné tak mohl žalobce učinit. Jakékoli prolomení koncentrační zásady v námitkovém řízení nemá oporu v právních předpisech.

44. Nepřípadnými soud shledává i námitky směřující k žalobcem učiněnému výkladu § 26 ZOZ. Jak správně podotkla osoba zúčastněná na řízení, při rozhodnutí o zamítnutí námitek pro nedoložení důkazů ve smyslu § 26 odst. 1 ZOZ jde o rozhodnutí, kterým se námitkové řízení končí z důvodu formálních a nikoli z důvodu věcné neopodstatněnosti podaných námitek. Úřad dle tohoto ustanovení pouze zjišťuje, zda byly důkazy předloženy či nikoliv. Jedná se tak o formální naplnění požadavků zákona. Pokud Úřad následně postupuje podle § 26 odst. 2 ZOZ a vyrozumí o podaných námitkách přihlašovatele (zde osobu zúčastněnou na řízení), nelze z tohoto procesního postupu činit závěr o tom, že žalobce existenci uplatněného námitkového důvodu doloženými důkazy prokázal, neboť uvedeným se Úřad zabývá až v rámci věcného projednání námitek. Z napadeného rozhodnutí jasně vyplývá, že námitky žalobce byly zamítnuty podle § 26 odst. 3 ZOZ, podle kterého jsou námitky zamítnuty, pokud Úřad zjistí, že napadené označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv namítajícího obsažených v § 7 téhož zákona. Žalobce z formálního hlediska sice splnil všechny požadavky na něj kladené ve smyslu § 26 odst. 1 ZOZ, aby mohl žalovaný námitky věcně projednat, avšak nepodařilo se mu prokázat, že nabyl právo k nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“, jež by bylo starší než právo přihlašovatele k napadenému označení vyplývající z napadené přihlášky ochranné známky (viz níže). Nebylo tudíž možné dospět k závěru, že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek by došlo k zásahu do starších práv namítajícího k namítanému nezapsanému označení. Úřad tak postupoval zcela v souladu se známkoprávní úpravou.
45. Ze shora citovaných ustanovení nelze rovněž dovodit, že úkolem žalovaného je to, aby po podání námitek vyzýval namítajícího (žalobce) k doplnění tvrzení a důkazů tak, aby mohl být s námitkami úspěšný. Takovýmto výkladem, kterého se žalobce dovolává, by byla zcela popřena podstata námitkového řízení. Pokud by Úřad napravoval nedostatečnou procesní aktivitu žalobce, došlo by k porušení rovnosti účastníků řízení a zakotvení koncentrační zásady by pak postrádalo smysl. Pakliže žalobce nepředložil společně s námitkami dostatečné důkazy, které by prokazovaly jeho tvrzení, jde tato skutečnost k jeho tíži a vede k legitimnímu závěru o neúspěchu žalobce v dané věci. Jinak řečeno, povinnosti, které zákonodárce stanovil výlučně namítajícímu, nelze přenášet na žalovaného, neboli úkolem žalovaného nebylo, aby žalobce vyrozumíval o nedostatečnosti jím uplatněných tvrzení či neprůkaznosti jím předložených důkazů a vyzýval jej k jejich doplnění, popřípadě aby jej seznamoval se závěry, které vyvodil z podkladů předložených přihlašovatelem. Žádná taková povinnost žalovanému ze zákona nevyplývá. Soud nemůže přisvědčit ani argumentaci žalobce, že osoba zúčastněná na řízení byla v dané situaci zvýhodněna. Jak již soud uvedl výše, důkazní břemeno nese v námitkovém řízení namítající a je pouze na něm, jak své námitky odůvodní a doloží. Skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení má právo se k podaným námitkám včetně předložených důkazů vyjádřit dle § 26 odst. 2 ZOZ ve lhůtě stanovené žalovaným, nelze považovat za znevýhodnění žalobce. Pakliže osoba zúčastněná požádala o prodloužení lhůty k vyjádření a současně zaplatila i související správní poplatek, postupoval Úřad v souladu s právní úpravou, jestliže jí lhůtu k vyjádření prodloužil do 5. 3. 2021. Na uvedeném nemůže ničeho změnit jak délka lhůty poskytnutá

osobě zúčastněné na řízení k vyjádření, tak samotná délka správního řízení. Jakkoli může být v některých případech délka správního řízení hodnocena jako nepřiměřená (z pohledu dodržení zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí), nezakládá tato skutečnost vadu řízení, která by měla vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Žalobce nadto ani neupřesnil, jaký vliv měla mít délka řízení na průběh řízení a jeho výsledek.

46. Lze shrnout, že důkazní břemeno i břemeno tvrzení leželo v námitkovém řízení na žalobci, jehož povinností bylo doložit a prokázat v zákonem stanovené (prekluzivní) lhůtě, že splňuje podmínky pro podání námitek podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Pakliže žalobce v zákonem stanovené prekluzivní lhůtě takové námitky a důkazy neuplatnil, nemohl být ve věci úspěšný (viz níže). Jak již bylo soudem uvedeno shora, neunesení důkazní břemeno, které žalobce v tomto směru tížilo, nelze dodatečně zhojit v přezkumném řízení před správním soudem.
47. K vypořádání námitek soustředěných pod druhým a třetím žalobním bodem soud přistoupil společně pro jejich obsahovou souvislost.
48. Soud nejprve uvádí, že žalobce opakuje skutečnosti, se kterými se předseda Úřadu již vypořádal v napadeném rozhodnutí, a to na stranách 14 až 25 napadeného rozhodnutí. Žalobce svou argumentaci pod druhým a třetím žalobním bodem staví převážně na tom, že prokázal pravděpodobnost záměny či asociace napadeného označení „KAPS“ s označením „KAPS TRANSMISSIONS“, dále na dominantním prvku „KAPS“ a jednoznačné zaměnitelnosti nezapsaného označení „KAPS TRANSMISSIONS“ s napadeným označením v rozsahu služeb ve třídách 40 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Správní orgány obou stupňů se však ve svých rozhodnutích nezabývaly shodností či podobností nezapsaného a napadeného označení, podobností dotčených výrobků a služeb a ani existencí pravděpodobnosti záměny, neboť dospěly k závěru, že žalobce neprokázal užívání nezapsaného označení v obchodním styku přede dnem podání napadené přihlášky ochranné známky.
49. Soud k tomu v obecné rovině konstatuje, že uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení může zabránit zápisu přihlašované ochranné známky do rejstříku ochranných známek, pokud jím užívané označení splňuje kumulativní podmínky uvedené v § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Nejsou-li všechny tyto podmínky splněny, nemůže být ochrana ve smyslu tohoto ustanovení uživateli nezapsaného označení přiznána. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ jednoznačně definuje, že namítající (zde žalobce) musí být uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení, k němuž nabyt práva přede dnem podáním přihlášky a které (on sám) užívá v obchodním styku, přičemž se musí jednat o označení, jež se vztahuje na shodné nebo podobné výrobky či služby jako označení uvedené v (napadené) přihlášce. Z citovaného ustanovení vyplývá, že aby mohla být nezapsaná nebo jiná označení s úspěchem namítána proti přihlášce ochranné známky, musí být namítajícím užívána v obchodním styku. U jiných označení není jejich registrace v příslušném seznamu dostačující (např. zápis obchodní firmy v obchodním rejstříku). Je třeba, aby nezapsaná a jiná označení byla užívána takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby bylo možné konstatovat, že k nim již přede dnem vzniku práva přednosti přihlášky ochranné známky nabyt namítající práva, která jsou dostatečně silná k tomu, aby zamezila zápisu přihlášky ochranné známky do rejstříku. Dostatečně silná práva musí namítajícímu svědčit ke dni vzniku práva přednosti později přihlášené ochranné známky, neboť právě k tomuto okamžiku nastává případný zásah do starších práv namítajícího. Předchozí právní úprava tento požadavek vyjadřovala jako

„přesah místního dosahu“ daného označení [viz § 7 odst. 1 písm. g) ZOZ ve znění účinném do 31. 12. 2018].

50. Z komentářové literatury vyplývá, že „(n)ezapsaná nebo jiná označení by především měla působit na spotřebitelskou veřejnost tak, aby s nimi spojovala obchodní původ namítaných výrobků nebo služeb. Užívání nezapsaných nebo jiných označení by mělo poukazovat na uspokojivý hospodářský objem uskutečněných obchodů, jejich četnost a na významnou délku časového období, během něhož docházelo k jejich užívání v obchodním styku.“ (viz PEŘINOVÁ, Eva, Karin POMAIZLOVÁ, Martin LOUČKA aj. *Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář*. Wolters Kluwer, 2020.). Soudy přitom ustáleně judikují, že je to namítající, kdo je povinen prokázat (nese v daném směru důkazní břemeno), že je uživatelem nezapsaného nebo jiného označení v obchodním styku, k němuž nabyt práva ještě přede dnem podání přihlášky, které je shodné s přihlašovaným označením (přihlašovanou ochrannou známkou) nebo je mu podobné, a že označení je užíváno pro stejné nebo podobné výrobky či služby, pro které je přihláška napadené ochranné známky podána. Důkazy, kterými namítající prokazuje užívání označení v obchodním styku (nikoli místního dosahu), jsou například faktury, ceníky, nabídkové listy, inzertní, reklamní a propagační materiály, katalogy, seznamy obchodních partnerů, účast a úspěchy v soutěžích, existence a návštěvnost internetových stránek. V konkrétním případě tedy musí namítající doložit déletrvající nepřerušované užívání v rozsahu umožňujícím učinit závěr, že se nezapsané označení stalo známým jakožto rozlišovací prvek právě pro namítajícího, resp. jeho výrobky či služby, a pro něj příznačným. Soudy v tomto směru výslovně akcentovaly, že namítající musí prokázat, že v důsledku užívání se toto nezapsané označení stalo pro jeho uživatele a pro jeho výrobky či služby příznačným a nemá pouze místní dosah (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, č. j. 9 As 108/2014–29). Nabytí práva k nezapsanému označení je skutečností, kterou je nutné vždy prokázat, přičemž ve smyslu § 25 odst. 1 a 2 ZOZ důkazní povinnost leží na namítajícím.
51. Soudu v projednávané věci nezbylo než přisvědčit závěru žalovaného, že žalobce neprokázal, že nabyt právo k nezapsanému označení „KAPS TRANSMISSIONS“, jež by bylo starší než právo osoby zúčastněné na řízení k napadenému označení vyplývající z napadené přihlášky ochranné známky.
52. Ze správního spisu vyplývá, že žalobce ke svým tvrzením předložil Úřadu v prekluzivní lhůtě celkem 11 důkazů: (výpis z rejstříku ochranných známek týkající se napadené přihlášky



ochranné známky a ochranné známky č. 331383 v provedení ; výpis z živnostenského rejstříku žalobce; výpis z obchodního rejstříku přihlašovatele, výpis z obchodního rejstříku společnosti Kaps Transmissions cz s.r.o. a dále výpis z obchodního rejstříku společnosti namítajícího CNC MACHO, s.r.o.; Smlouvu o sdružení ze dne 1. 10. 2002 uzavřenou mezi žalobcem a jednatelem přihlašovatele panem J. K. za účelem společného provozování výrobní a obchodní činnosti; Smlouvu o sdružení ze dne 23. 11. 2012 uzavřenou mezi žalobcem a jednatelem přihlašovatele panem J. K. za účelem společného provozování výrobní a obchodní činnosti; oznámení jednatele přihlašovatele pana J. K. o vystoupení ze sdružení ke dni 30. 11. 2013 v souladu se Smlouvou o sdružení uzavřenou dne 1. 10. 2002; návrh na prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou, podaný dne 14. 7. 2017; rozhodnutí Úřadu ze dne 23. 7. 2018, č. j. O-498363/D17067609/2017/ÚPV o prohlášení ochranné známky č. 331383 za

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

neplatnou; rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 21. 9. 2018, č. j. O-498363/D18077981/2018/ÚPV, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí uvedené v bodě 8; usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2018, č. j. 7 Nc 204/2018-16, kterým se vyhovuje návrhu na nařízení předběžného opatření a screenshot profilu přihlašovatele na sociálních sítích Instagram a Facebook). Úřad v prvostupňovém rozhodnutí uzavřel, že shora uvedené důkazy jak jednotlivě, tak ve svém souhrnu neprokázaly užívání namítaného nezapsaného označení v souladu s podmínkami, které vyžaduje zákon. Žalobce řádně neodůvodnil, ani nedoložil tuto část svého návrhu, a v tomto důsledku nesplnil úvodní podmínku nutnou pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Předseda Úřadu závěry Úřadu přezkoumal, přičemž i s ohledem na obecnost rozkladové argumentace uzavřel, že hodnocení důkazů bylo provedeno v souladu se zákonem a obvyklou praxí. Závěrem předseda Úřadu na straně 25 napadeného rozhodnutí zkonstatoval, že žalobce nepředložil jediný relevantní doklad, který by prokazoval skutečnost, že přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku. Ze žádného dokladu nelze seznat, že by se namítané nezapsané označení dostalo do povědomí veřejnosti, která by si je tak zapamatovala a spojila si je s příslušnými výrobky a službami a konkrétním subjektem, tj. žalobcem. Žalobce nepředložil jediný důkaz, který by prokázal užití namítaného nezapsaného označení na trhu či jakýkoli kontakt spotřebitele s tímto označením (např. objednávka zboží, faktury vystavené za dodání výrobků či poskytnutí služeb) v tom smyslu, že by namítané nezapsané označení vešlo ve známost u relevantní spotřebitelské veřejnosti jako identifikátor původu výrobků a služeb žalobce. Předseda Úřadu rovněž doplnil, že bývá pravidlem, že aby se označení pro namítajícího vžilo, musí být užívání označení dostatečně intenzivní a dlouhodobé, popř. masivní, což však z předložených důkazů nijak nevyplývá.

53. Soud se plně ztotožnil se závěrem žalovaného, že žalobcem předložené důkazy neprokazují užívání namítaného nezapsaného označení přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky. Ani z jednoho dokladu nelze seznat, že by se namítané nezapsané označení dostalo do povědomí veřejnosti, která by si jej tak zapamatovala a spojila s příslušnými službami žalobce, resp. se žalobcem. Užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku nelze vyvodit ani z toho, že je obsaženo v obchodní firmě Kaps Transmissions cz s.r.o. Tato skutečnost sama o sobě nijak neprokazuje jeho užívání v obchodním styku ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, tedy v rámci označování výrobků a služeb coby identifikátoru jejich obchodního původu. Rovněž je třeba přisvědčit závěru, že z předložených smluv je patrné pouze to, že namítané nezapsané označení bylo součástí názvu sdružení. Jedná se toliko o interní doklady, které nijak neprokazují užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku, neboť z nich není možné zjistit, kolik spotřebitelů využilo služeb nebo zakoupilo výrobky takto označené. Uvedené platí tím spíše, že žalobce nedoložil žádné faktury, ceníky, nabídkové listy, inzertní, reklamní a propagační materiály či katalogy. Žalobce v rámci koncentrační lhůty předložil pouze listiny, které nemají jakoukoli vypovídací hodnotu o užívání nezapsaného označení ve smyslu § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ, tedy v obchodním styku a před dnem podání přihlášky napadené ochranné známky. Dlužno podotknout, že důkazy předložené žalobcem v zákonem stanovené lhůtě jsou datovány pouze do roku 2018. Vzhledem k tomu, že žalobce v žalobě pouze konstatoval, že předseda Úřadu rezignoval na řádné skutkové zjištění, aniž by své námitky blíže rozvedl, nemá soud důvod odchylovat se od hodnocení, k němuž správní orgán dospěl, přičemž odkazuje na podrobnou argumentaci uvedenou na stranách 20 až 24 napadeného rozhodnutí. Ani skutečnost, že žalobce je jednatelem společnosti Kaps Transmissions cz s.r.o., a vlastníkem

domény kaps-racing.com, sama o sobě nijak neproказuje užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku před podáním napadené přihlášky ochranné známky.

54. Soud rovněž zdůrazňuje, že ačkoli Úřad v řízení ve věci prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou dospěl k závěru, že žalobce disponuje právy vyplývajícími z užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“, nelze z uvedeného dovodit, že žalobce naplnil jednu z podmínek § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ. Uvedené řízení se totiž týkalo jiné věci, která svým obsahem nesouvisí s nyní projednávaným případem. Žalobcem odkazovaná rozhodnutí neproказují užívání nezapsaného označení v obchodním styku přede dnem podání napadené přihlášky ochranné známky. Návrh na prohlášení ochranné známky č. 331383 za neplatnou byl podán z důvodu § 7 odst. 1 písm. k) ZOZ, nikoliv z titulu práv k nezapsanému označení užívanému žalobcem.
55. V námitkovém řízení tedy nebyly splněny zákonem požadované podmínky [§ 7 odst. 1 písm. e) ZOZ] k tomu, aby mohla být poskytnuta ochrana dřívějšímu nezapsanému označení žalobce ve znění „KAPS TRANSMISSIONS“, neboť žalobce neproказal, že je uživatelem nezapsaného označení v obchodním styku, k němuž nabyt práva ještě přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky a které je shodné s napadenou ochrannou známkou, a dále že nezapsané označení je užíváno pro stejné anebo podobné výrobky a služby. Žalovaný se proto již nemusel zabývat ostatními podmínkami uvedenými v předmětném ustanovení, neboť námitkám nemohlo být vyhověno primárně proto, že žalobci se nepodařilo naplnit první zákonnou podmínku. Námitky týkající se pravděpodobnosti záměny či asociace napadeného označení „KAPS“ s označením „KAPS TRANSMISSIONS“, dále námitky stran existence dominantních prvků a zaměnitelnosti nezapsaného označení „KAPS TRANSMISSIONS“ s napadeným označením v rozsahu služeb ve třídách 40 a 42 mezinárodního třídění výrobků a služeb jsou tedy bezpředmětné, neboť nemohou zvrátit klíčový závěr žalovaného o nesplnění jedné ze zákonem (kumulativně) stanovených podmínek pro vyhovění námitkám uplatněným podle § 7 odst. 1 písm. e) ZOZ.
56. Soud neshledal důvodnou ani námitku analogického uplatnění § 26a ZOZ na nyní projednávanou věc. Totožnou námitku žalobce uplatnil již v rozkladu, přičemž předseda Úřadu se na straně 23 napadeného rozhodnutí s touto námitkou zcela přiléhavě vypořádal. Vzhledem k tomu, že žalobce svou argumentaci ani v žalobě nad rámec uplatněné rozkladové námitky nerozvedl, soud pouze shrnuje, že § 26a ZOZ se vztahuje výhradně k prokazování užívání starší (zapsané) ochranné známky v námitkovém řízení, o čem svědčí i nadpis ustanovení *„Zvláštní ustanovení o prokazování užívání ochranné známky v námitkovém řízení“*. Citované ustanovení nelze analogicky použít pro nezapsané označení i s ohledem na odlišný způsob vzniku práv k ochranné známce a nezapsanému označení. Je vcelku logické, že nezapsané či jiné označení musí být kvalifikovaným způsobem užíváno, aby se mu mohlo dostat ochrany v námitkovém řízení podle § 26 ZOZ. Již z podstaty věci proto nelze argumentovat tím, že existovaly důvody pro jeho neužívání.

VIII. Závěr a náklady řízení

57. Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
58. Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., neboť žalobce nebyl ve věci úspěšný a žalovanému žádné důvodně vynaložené náklady v řízení nevznikly.

59. 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 ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení 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 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 29. srpna 2024

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu