ČESKÁ REPUBLIKA

# ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyň JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: **DOMESTAV s. r. o.**, se sídlem Špitálka 91/23, Brno, zastoupené Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se sídlem Bolzanova 461/5, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 13. 6. 2013, č. j. O-486203/D77683/2012/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2016, č. j. 9 A 139/2013 – 74,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2016, č. j. 9 A 139/2013 - 74, **se zrušuje** a věc **se vrací** městskému soudu k dalšímu řízení.

## Odůvodnění:

### I. Vymezení věci

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 6. 11. 2012, č. j. O-486367/D066484/2011/ÚPV, zamítl přihlášku ochranné známky sp. zn. O-486367 podanou žalobkyní dne 10. 6. 2011 ve vztahu ke kombinovanému označení (dále též „napadená ochranná známka“):




[2] Vyhověl tak námitkám Ing. arch. Marka Štěpána (dále též „namítající“) podaným podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podle kterého

se přihlašované označení do rejstříku nezapíše na základě námitek podaných „*tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*“. Žalovaný zároveň zamítl námitky Ing. arch. Štěpána podané podle § 7 odst. 1 písm. a) téhož zákona, neboť neshledal mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti. Namítanou ochrannou známkou byla kombinovaná ochranná známka Evropské unie č. 9672825 ve vlastnictví namítajícího, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek vedených u EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) dne 20. 5. 2011 s právem přednosti ode dne 3. 1. 2011:




[3] Předseda žalovaného zamítl rozklad žalobkyně v záhlaví označeným rozhodnutím. Vyšel přitom ze skutkových zjištění správního orgánu prvního stupně, podle kterých namítající v letech 2007 až 2010 vymyslel a zrealizoval svébytný mobilní domek, jehož různé typy má chráněny dvěma hromadnými průmyslovými vzory. S tímto domkem označeným ochrannou známkou č. 9672825 namítající seznámil veřejnost na Mezinárodním festivalu moderní a současné architektury, který se konal ve dnech 4. až 17. 10. 2010 v Praze. Od té doby prezentoval tento tzv. freedomek na webových stránkách freedomky.cz a facebook.com/freedomky, a to pod uvedenou ochrannou známkou. Z tvrzení namítajícího vyplynulo, že společnost FREEDOMKY s. r. o. seznámila žalobkyni (resp. jejího jednatele) jakožto potenciálního výrobce zmíněných domků s jejich konceptem, vzhledem, půdorysy i podobou namítané ochranné známky. Žalobkyně spolupráci odmítla, ale následně sama zahájila výrobu mobilních domků nápadně podobných s domky namítajícího a podala přihlášku napadené ochranné známky. Tyto okolnosti nasvědčují závěru, že žalobkyně před podáním přihlášky napadené ochranné známky věděla o skutečnosti, že k freedomkům existují práva jiné osoby i o existenci namítané ochranné známky.

[4] V průběhu řízení o námitkách žalobkyně výše uvedená tvrzení namítajícího nijak nezpochybnila. Teprve v rozkladu uvedla, že její jednatel byl seznámen s konceptem freedomků pouze obecně, nikoliv s detaily, které nebyly veřejně známé, a navíc nikoliv namítajícím. Předseda žalovaného zdůraznil, že žalobkyně ani v rozkladu nepopřela, že o existenci freedomků věděla. Tvrdila pouze, že nevěděla, že je označení freedomky chráněno jako ochranná známka. Toto tvrzení však předseda žalovaného považoval za rozporné s dalším vyjádřením uvedeným v rozkladu, podle kterého žalobkyně v dobré víře učinila maximum pro odlišení přihlašovaného označení od namítané ochranné známky. Vědomost žalobkyně o namítané ochranné známce předseda žalovaného dovodil i ze skutečnosti, že žalobkyně podala celkem tři přihlášky ochranných známek v následujícím provedení:









[5] Podle předsedy žalovaného bylo také podstatné, že namítající (resp. personálně propojené společnosti Atelier Štěpán s. r. o. a FREEDOMKY s. r. o.) a žalobkyně (resp. personálně propojená společnost DOMESTAV PLUS s. r. o.) se pohybují ve stejném sektoru podnikatelské činnosti (provádění staveb a projektová činnost ve výstavbě, a to navíc ve stejném geografickém regionu, přičemž povaha výrobku (mobilní dřevěný domek) ukazuje na poměrně úzký okruh trhu, na kterém oba subjekty působí. Podle předsedy žalovaného se nejeví jako reálná možnost, že by žalobkyně byla tak neznalá situace na daném trhu a nevěděla o výrobku namítajícího označovaném namítanou ochrannou známkou.

[6] Předseda žalovaného nepřisvědčil argumentu žalobkyně, že při tvorbě napadeného označení vyšla ze svého vlajkového loga, resp. své ochranné známky:




[7] Byť žalobkyně použila v napadené ochranné známce stejně jako ve své výše uvedené ochranné známce obrazový prvek tvořený trojúhelníkem připomínajícím střechu, nelze považovat za pouhou náhodu, že použila slovní prvky „mobile“ a „HOUSE“, které jsou významově obdobné jako prvky namítané ochranné známky „FREE“ a DOMKY“. Ke slovním prvkům pak žalobkyně přidala obrazový prvek (tvořený horizontálně orientovanými přímkami, které jsou umístěny pod sebou, a vytvářejí tak obdélníkové šrafované pozadí) podobný obrazovému prvku namítané ochranné známky. Předseda žalovaného proto považoval za logický závěr správního orgánu prvního stupně, že žalobkyně sestavila napadené označení záměrně tak, aby navozovalo dojem souvislosti s prioritně starší ochrannou známkou namítajícího, a vyvolávalo tak dojem provázanosti žalobkyně s namítajícím. Tím by žalobkyně mohla získat nespravedlivou výhodu ve formě těžení z vynaložené práce, nákladů, reklamy apod. namítajícího, jenž by tak mohl být poškozen ztrátou zákazníků, kteří by v domnění, že kupují výrobky nebo využívají služby namítajícího, kupovali výrobky žalobkyně. Předseda žalovaného se proto ztotožnil se závěrem, že žalobkyně nepodala přihlášku napadené ochranné známky v dobré víře.

## II. Řízení před městským soudem

[8] Žalobkyně napadla rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který v záhlaví označeným rozsudkem napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

[9] Městský soud neshledal důvodnou žalobní námitku vytýkající žalovanému překročení petitu námitek Ing. arch. Štěpána, nepovažoval však za prokázané závěry o nedostatku dobré víry žalobkyně při podání přihlášky napadeného označení. Vědomost žalobkyně o ochranné známce namítajícího žalovaný v napadeném rozhodnutí předvídá,

dovozuje ji však většinou pouze z tvrzení namítajícího a z důkazů předložených namítajícím. Z těchto tvrzení vyplynuly úvahy o seznámení žalobkyně s konceptem a procesem výroby mobilních domků, toto seznámení však žalobkyně v rozkladu popřela. Žalovaný neshledal potřebným navržený důkaz výslechem svědka L. K., finančního ředitele společnosti FREEDOMKY, neboť vyšel z nesprávného předpokladu, že vědomost o ochranné známce jiného subjektu není pro posouzení dobré víry relevantní. Z tvrzení namítajícího vyplývá, že zástupce žalobkyně jednal se zástupcem společnosti FREEDOMKY v průběhu měsíce ledna 2011, návrh na zápis namítané ochranné známky byl podán dne 3. 1. 2011 a zápisu došlo až dne 20. 5. 2011. Tvrzení o vzájemných jednáních v lednu 2011 tak neprokazují známost žalobkyně o ochranné známce namítajícího fakticky zapsané až dne 20. 5. 2011, byť s účinky ke dni 3. 1. 2011. Byť žalobkyně nepopřela vzájemné jednání, tato jednání ještě neprokazují, že by žalobkyně měla nebo měla mít vědomost o tom, že namítající usiluje o zápis namítaného označení jako ochranné známky. Městský soud proto uzavřel, že nebylo dostatečně prokázáno, že žalobkyně věděla o existenci ochranné známky namítajícího.

[10] Samotná vědomost o existenci ochranné známky namítajícího navíc není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry. Další podmínkou je, aby zde existovala určitá újma na straně namítajícího (a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele). Pro naplnění § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách je nutné posoudit následující podmínky: 1) zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítajícího, 2) zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího a 3) zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Přitom správní orgán musí vždy přihlédnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit.

[11] V nyní posuzované věci nejenže nebyla prokázána vědomost žalobkyně o ochranné známce namítajícího, ale ani dvě zbývající podmínky, a to prokázání dotčení namítajícího přihláškou napadeného označení a nebylo posouzeno tvrzení žalobkyně, jímž ospravedlňovala tvorbu napadeného označení.

[12] Namítající netvrdil, ani neprokázal žádné dotčení či nastalou újmu, ani žádnou újmu hrozící. Neuvedl žádné skutečnosti omezující jej vstupem přihlašovaného označení na příslušný trh. Újmu (dotčení na právech) nelze spatřovat pouze v úvaze, že by žalobkyně mohla získat nespravedlivou výhodu a těžit z vynaložené práce namítajícího, a to zvláště pokud správní orgány dospěly k závěru o nepodobnosti a nezaměnitelnosti označení.

[13] Taková úvaha koliduje s hodnocením žalovaného, že se spotřebitelé mohli domnívat, že kupují výrobky namítajícího nebo že mezi žalobkyní a namítajícím existuje určitý vztah či by se mohli mylně domnívat, že namítající pouze nově označuje své výrobky. Tato úvaha je v rozporu se závěrem žalovaného vylučujícím námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, neboť se dovolává souvislosti s namítanou ochrannou známkou a nedobrou víru dovozuje z asociace se starší ochrannou známkou ve smyslu citovaného ustanovení. V důsledku toho nemůže námitkový důvod

podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách obstát. Tento námitkový důvod musí být posuzován z hlediska známkoprávní ochrany, nikoliv podle toho, zda žalobkyně těžila z určitého námětu, záměru, nápadu, technologie výroby apod. Tyto otázky mohou mít význam ve sporech z nekalé soutěže nebo ve sporech týkajících se průmyslového vzoru apod. Pokud žalovaný posoudil srovnávaná označení jako nepodobná a nezaměnitelná, tedy nevyvolávající asociaci stejného zdroje, původu a výrobce, pak „*není možné tomuto záměru odporovat*“ a použít jej v jiném smyslu pro účely § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Proto i tento rozpor v odůvodnění napadeného rozhodnutí zakládá důvod pro jeho zrušení.

[14] Žalovaný dále rezignoval i na náležité posouzení třetí podmínky, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil, přestože žalobkyně v rozkladu tvrdila, že při tvorbě označení vycházela ze svého vlajkového loga, resp. své ochranné známky. Žalobkyně poukazovala na známost motivu domků opatřeného dřevěnými latěmi již dávno před podáním přihlášky napadené ochranné známky a přihlášek průmyslových vzorů namítajícího. Oproti tomu souvislost předmětného označení s dosavadní ochrannou známkou žalobkyně žalovaný připustil pouze částečně u prvku střechy a dále se zabýval novými prvky označení s tím, že tyto posuzoval z hlediska podobnosti koncepce a sestavení jako u známky namítajícího v rozporu se svým závěrem o nepodobnost označení. Takové posouzení městský soud považoval z hlediska třetí podmínky hypotézy nedobré víry za odvádějící od argumentace žalobkyně a za nedostatečné.

## III. Obsah kasační stížnosti

[15] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[16] Městský soud se podle stěžovatele dopustil zásadního pochybení při výkladu podmínek dobré víry. Namítající nemusí být vlastníkem starší ochranné známky, ale musí prokázat, že mu svědčí práva ke staršímu označení, které nemusí být bezpodmínečně v době podání napadené přihlášky ochranné známky přihlášeno k ochraně nebo zapsáno jako ochranná známka. Tento výklad podporuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2010, č. j. 7 As 59/2010 - 59. Městský soud odůvodnil zrušení rozhodnutí stěžovatele tím, že žalobkyně nevěděla o starší ochranné známce namítajícího, resp. o právu namítajícího ke starší zapsané či přihlášené známce. Zákon však takovou podmínku nevyžaduje.

[17] V návaznosti na toto pochybení je třeba korigovat i další úvahy městského soudu, které jsou nesrozumitelné a nepřezkoumatelné. Stěžovatel již v rozhodnutí prvního stupně dospěl k závěru, že z namítajícím předložených důkazů i z vyjádření žalobkyně vyplývá, že žalobkyně o označení namítajícího věděla, resp. musela vědět. V době před podáním napadené přihlášky ochranné známky (v lednu 2011) probíhala mezi stranami řízení, resp. osobami s nimi propojenými, jednání o případné obchodní spolupráci. O této skutečnosti ostatně není mezi namítajícím a žalobkyní žádného sporu. Žalobkyně pouze tvrdila, že nebyla seznámena s detaily výroby či se skutečnostmi, které nebyly veřejně známé, což je

však pro posouzení její vědomosti o označení namítajícího irelevantní. Skutečnost, že namítající používal ve své obchodní činnosti označení „FREE DOMKY“, byla skutečnost veřejně známá, což vyplynulo i z předložených důkazů (viz prezentace v rámci Mezinárodního festivalu moderní a současné architektury v říjnu 2010). Lze tak také usoudit z okolnosti, že žalobkyně se pohybovala na stejném trhu, ve stejném oboru podnikání. O vědomosti žalobkyně o označení namítajícího a jeho starším právu k němu svědčí i její prohlášení v rozkladu o tom, že v dobré víře učinila maximum pro odlišení od označení namítajícího, když slovní prvek „free“ nahradila prvkem „mobile“ a přidala grafický prvek „střechy“ a motiv „latě“ pod slovním prvkem.

[18] Městský soud nezpochybnil skutečnost, že žalobkyně věděla v době podání napadené přihlášky ochranné známky o označení namítajícího (byť eventuálně nebyla seznámena s detaily výroby domů, které pod tímto označením namítající navrhoval a vyráběl), ale nevěděla, resp. tvrdí, že nevěděla, že toto označení je přihlášeno k ochraně jako ochranná známka. Tato okolnost však pro posouzení dobré víry nehraje roli. Stěžovatel byl proto přesvědčen, že první podmínka § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách podle trojstupňového testu uplatněného městským soudem byla splněna. Tento závěr soud nedovodil, přestože shledal stejné skutkové okolnosti jako stěžovatel. Napadený rozsudek se proto jeví nepřezkoumatelný.

[19] Stěžovatel nesouhlasil s městským soudem ani v posouzení otázky dotčenosti namítajícího napadenou přihláškou. Městský soud převzal bez dalšího argumentaci žalobkyně, podle které namítající nemůže být dotčen přihláškou označení, které není podobné ani zaměnitelné se starší ochrannou známkou. Tento závěr pak městský soud podpořil odkazem na zamítnutí námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Podle stěžovatele je napadený rozsudek v této části nesrozumitelný a nepřezkoumatelný, neboť městský soud v rámci posouzení dotčení namítajícího na jeho starších právech shledal pochybení stěžovatele ohledně skutečností, které ovšem nebyly předmětem přezkumu napadeného rozhodnutí. Správní orgán prvního stupně neshledal přihlašované označení a starší namítanou ochrannou známku podobné v takovém stupni, aby bylo možné dospět k závěru o pravděpodobnosti záměny. Tento závěr žalobkyně v rozkladu nenapadla, proto se jím žalovaný v řízení o rozkladu nezabýval. Je však třeba zdůraznit, že správní orgán prvního stupně v žádné souvislosti neuvedl, že napadené přihlašované označení je nepodobné se starší namítanou ochrannou známkou, což však žalobkyně mylně tvrdila v žalobě a soud toto tvrzení převzal, a učinil z něj proto nesprávný závěr.

[20] Žalovaný neshledal přihlašované označení podobné namítané ochranné známce v takové míře, aby v případě, že budou jimi označeny shodné nebo podobné výrobky a služby, bylo schopné uvést spotřebitele v omyl ohledně původu takto označených výrobků a služeb, a to ani ve formě asociace, avšak napadené označení vykazuje dostatečně podobné znaky (koncepce slovních a grafických prvků), aby bylo možné dospět k závěru o nedobrém úmyslu žalobkyně při podání přihlášky ochranné známky, který je zjevný zejména z toho, že žalobkyně použila podobné prvky v podobě, díky které spotřebitel sice porovnávaná označení nezamění, ale může v nich spatřovat neodůvodněnou souvislost či provázanost dotčených obchodních subjektů. Pokud by platil závěr, že vlastník starší ochranné známky (resp. v době podání přihlášky napadené ochranné známky ještě jako

uživatel označení v obchodním styku) nemůže být dotčen na svých právech, pokud jeho starší ochranná známka nebyla shledána zaměnitelná s přihlašovaným označením ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, ztratil by tím § 7 odst. 1 písm. k) téhož zákona smysl.

[21] Městský soud nesprávně uvedl, že namítající netvrdil, ani neprokazoval žádné dotčení či nastalou újmu a netvrdil ani neprokazoval žádnou újmu hrozící. Namítající v námitkách ohledně dotčení svých práv výslovně uvedl, že záměrem přihlašovatele je těžit z práce a reklamy konkurence, což podporuje i skutečnost, že žalobkyně porušuje práva namítajícího k jeho průmyslovým vzorům č. 35040 a č. 35080, přičemž tato porušení jsou předmětem soudního řízení. K tomu stěžovatel dodal, že o existenci nedobré víry svědčí skutečnost, že průmyslové vzory byly přihlášeny k ochraně již dne 1. 10. 2010 a zveřejněny dne 10. 2. 2011 a 15. 4. 2011. Jsou přitom označovány jako „Mobilní domky" a „Plán dispozice mobilních domků", z toho je patrná inspirace žalobkyně při podání napadené přihlášky ochranné známky (dne 10. 6. 2011) obsahující slovní prvky „mobile" a „HOUSE", která byla podána poté, co probíhala jednání mezi přihlašovatelem a namítajícím, resp. subjekty s nimi propojenými.

[22] Tento závěr žalobkyně v rozkladu nenapadla, ale uplatnila jej až v žalobě, proto se k tomuto žalobnímu důvodu nelze vyjádřit. Pokud pak soud shledal úvahu správního orgánu chybnou (není jasné, zda prvoinstančního, neboť odvolací orgán se k této otázce nevyjadřoval), činí to napadený rozsudek v této části opět nesrozumitelný a nepřezkoumatelný. Stěžovatel k této otázce dodal, že správní orgán prvního stupně, který zásah do práv namítajícího posuzoval, nevybočil z předmětu řízení tím, že nepoctivost jednání žalobkyně shledal ve skutečnosti, že podáním přihlášky by žalobkyně neoprávněně profitovala např. z investice vynaložené namítajícím na uvedení svých výrobků na trh. Této neoprávněné výhodě pak logicky odpovídá újma na straně namítajícího.

[23] Při posuzování újmy a dotčení na právech je také třeba zohlednit, že se projednávaná věc týká námitkového řízení. V době podání námitek může být újma pouze potenciální vzhledem k tomu, že přihlašovatel ještě nemusí v této době svou známku skutečně užívat. Proto zpravidla nelze shledat pochybení správních orgánů v tom, že vychází z hypotetického zásahu do práva namítajícího. Tomu odpovídá i znění § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, které uvádí, že namítající je dotčen „*přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*", nikoliv užíváním označení, které je předmětem přihlášky.

[24] Dále stěžovatel dodal, že při posouzení otázky dobré/zlé víry je podle judikatury i podle důvodové zprávy nutné zvážit jakékoliv relevantní okolnosti. Je proto třeba zohlednit, že žalobkyně se pokusila ve velmi krátkém časovém období přihlásit k ochraně označení vzájemně si velice podobná, která ve dvou případech byla shledána jako zaměnitelná s nyní namítanou ochrannou známkou, stejně jako byla v obou těchto paralelních řízeních shledána nedobrá víra žalobkyně při podání těchto přihlášek ochranných známek. Tento postup je zcela souladný s § 50 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle něhož podkladem k rozhodnutí mohou být i skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti.

[25] S ohledem na podání uvedených třech přihlášek a provedení daných ochranných známek nemohl stěžovatel přisvědčit argumentu žalobkyně, že učinila maximum pro odlišení od ochranné známky namítajícího a použila prvky (motiv střechy a latě) ze své tzv. vlajkové ochranné známky. Toto tvrzení se jeví jako účelové, neboť tyto prvky netvoří dominantní a distinktivní část ochranné známky žalobkyně, tím je slovní prvek „DOMESTAV“. Napadené přihlašované označení tak zcela vybočuje z řady ochranných známek žalobkyně a je zde zjevná snaha přiblížit se a napodobit starší ochrannou známku namítajícího, byť za hranicí zaměnitelnosti. Tvrzení žalobkyně o snaze odlišit se od ochranné známky namítajícího je navíc v kontextu tří přihlášek ochranných známek velmi podobného provedení (dvě z nich obsahovaly slovní prvek „free“ shodný se slovním prvkem namítané ochranné známky), ve velmi krátkém časovém intervalu (1 měsíc), z nichž dvě byly zamítnuty pro podobnost s ochrannou známkou namítajícího, velice nevěrohodné. Všechny tyto skutečnosti byly v napadeném rozhodnutí stěžovatele náležitě zohledněny. Tvrzení soudu, že stěžovatel neposoudil argument, jímž žalobkyně ospravedlňovala tvorbu napadeného označení, se nezakládá na pravdě. Odlišný názor soudu na tvrzení žalobkyně o ospravedlňujících důvodech ještě neznamená, že se jimi stěžovatel řádně nezabýval.

## IV. Vyjádření žalobkyně

[26] Žalobkyně se ve vyjádření ke kasační stížnosti plně ztotožnila s rozsudkem městského soudu, který obsáhle citovala. Stěžovatel podle ní zcela rezignoval na řádné provedení a zdůvodnění tzv. tříkrokového testu pro posouzení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, čehož si městský soud správně povšiml a stěžovateli vytkl. Žalobkyně skutečně neměla ani nemohla mít vědomost o ochranné známce namítajícího, ani o jiném právu na označení. Nic jiného neplyne ani z provedeného dokazování. Žalovaný zcela opomněl náležitě posoudit třetí podmínku a nezabýval se tvrzením žalobkyně, že napadené označení vychází ze starší ochranné známky žalobkyně, resp. jejího vlajkového loga.

## V. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[27] Kasační stížnost je přípustná. Důvodnost kasační stížnosti soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[28] Kasační stížnost je důvodná.

[29] Nejvyšší správní soud nepřisvědčil námitce nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku pro nesrozumitelnost. Nesrovnalosti, které stěžovatel městskému soudu vytýká, pramení spíše z odlišného právního náhledu na výklad určitých právních otázek [zda může být namítající dotčen i přihláškou ochranné známky, u níž neexistuje pravděpodobnost záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a zda musí být újma namítajícího prokázána nebo je možné vycházet z újmy hypotetické] než z nesrozumitelnosti, která by znemožnila jeho přezkoumání. Soud se proto zabýval námitkami stěžovatele ve vztahu ke správnosti právních názorů vyslovených městským soudem.

[30] Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných „*tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře*“.

[31] Městský soud založil své rozhodnutí na tříkrokovém testu, který dovodil z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 – 195, č. 1665/2008 Sb. NSS, dovodil však z něj ne zcela správné závěry a ty pak na posuzovanou věc nesprávně aplikoval.

[32] V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud zdůraznil, že dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností. „*V dobré víře nemůže být ten, kdo věděl o určité skutečnosti, stejně jako ten, kdo by věděl, kdyby se nedopustil jakékoliv (tedy nikoliv jen hrubé) nedbalosti. V oblasti ochranných známek bude takovou skutečností především existence nějaké další (starší) ochranné známky namítatele (resp. práva plynoucího z takové známky) – pokud by přihlašovatel o takové známce věděl, a přesto tuto známku přihlásil, je dán první předpoklad zlé víry přihlašovatele.* [...] *ke zjištění nedostatku dobré víry postačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele.*“ (zdůraznění doplněno).

[33] Z citovaného rozsudku nevyplývá tak kategorický závěr, jaký učinil městský soud, že by podmínkou uplatnění námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách bylo vždy prokázání, že přihlašovatel věděl o zápisu namítané ochranné známky, a jiné situace by byly vyloučeny. Závěry rozsudku č. j. 1 As 3/2008 - 195 byly vysloveny s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti dané věci.

[34] Na citovaný rozsudek navázal Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 11. 11. 2010, č. j. 7 As 59/2010 - 90, v němž byl konfrontován se situací, kdy namítající neměl svá práva chráněná institutem ochranné známky. Vědomost přihlašovatele o zápisu ochranné známky namítajícího tak byla z povahy věci vyloučena. Ani za této situace Nejvyšší správní soud nevyloučil, že by se namítající mohl dožadovat ochrany svých práv prostřednictvím § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Soud zdůraznil, že zákon o ochranných známkách nepodmiňuje uplatnění námitky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) vlastnickým právem k již zapsané shodné či obdobné ochranné známce. Smyslem citovaného ustanovení je neumožnit zápis ochranné známky, pokud je její přihlašovatel veden úmyslem jednat způsobem, jenž překračuje obvyklé obchodní zvyklosti a standard jednání soutěžitelů, kteří si vzájemně konkurují na relevantním trhu. Omezením namítajících v této oblasti pouze na vlastníky ochranných známek by byl popřen smysl 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Podle citovaného ustanovení může uplatnit námitku ten, kdo tvrdí, že přihláškou, jež byla podána ve zlé víře, je dotčen na svých právech, tedy nikoliv pouze na právech vyplývajících ze zapsané ochranné známky. V tomto ohledu tak má stejné právo vznést námitku jak vlastník ochranné známky, tak osoba, která uvádí do oběhu výrobky se shodným či obdobným označením jako je označení přihlašované a může být přihláškou dotčena na svých právech. Tak tomu ostatně bylo i např. ve věci posuzované Soudním dvorem *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (rozsudek ze dne 11. 6. 2009, C-529/07).

[35] Také důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách uvádí, že pro účely posouzení dobré víry má být zvažována jakákoliv relevantní okolnost ke stanovení, zda došlo k podání přihlášky v dobré víře; zejména se vezme v úvahu, zda osoba, která podala přihlášku, věděla o právu jiné osoby na stejné nebo podobné označení nebo nemohla být logicky neznalá takového práva v době podání přihlášky a zda by použití takového označení bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by neoprávněně poškodilo zvláštní charakter nebo pověst označení, které je předmětem jiného práva.

[36] Městský soud proto nesprávně vytkl stěžovateli, že považoval za relevantní okolnost vědomost žalobkyně přinejmenším o tom, že namítající používá dané označení v obchodním styku. Tuto vědomost stěžovatel opřel v napadeném rozhodnutí o několik argumentů – (1) vzájemné jednání mezi namítajícím a žalobkyní jakožto potenciálním výrobcem freedomků, které žalobkyně nepopřela, byť se s namítajícím neshodla na rozsahu informací, které o freedomcích věděla; (2) zveřejnění konceptu freedomků, včetně namítaného označení, prostřednictvím veřejné sítě internet a mezinárodní výstavy architektury, přičemž žalobkyně, resp. s ní personálně propojená společnost DOMESTAV PLUS, se pohybuje ve shodné části relevantního trhu (z hlediska výrobků/služeb i z hlediska brněnského regionu), neznalost žalobkyně o označení freedomky byla proto podle stěžovatele velmi nepravděpodobná; (3) v rozkladu žalobkyně uvedla, že se snažila od namítané ochranné známky co nejvíce odlišit, připustila tak vědomost o její existenci; a (4) podání tří přihlášek žalobkyní v průběhu jednoho měsíce, které ve dvou případech obsahovaly nejen obdobný obrazový prvek šrafovaného obdélníku, ale i slovní prvek „free“ shodný se slovním prvkem namítané ochranné známky.

[37] Nejvyšší správní soud shodně jako stěžovatel považuje tyto okolnosti za dostatečné pro závěr, že žalobkyně věděla v době podání napadené přihlášky o tom, že namítající v obchodním styku užívá označení odpovídající namítané ochranné známce. Požadavek, aby za této situace namítající prokázal také to, že žalobkyně věděla, že dané označení bylo registrováno jako ochranná známka, považuje Nejvyšší správní soud za jdoucí nad rámec zákona.

[38] Zejména třetí argument založený na skutečnosti, že žalobkyně podala v průběhu jednoho měsíce celkem tři přihlášky ochranných známek v následujícím provedení:








považuje soud za velmi silný, neboť je z prvních dvou označení nepochybné, že žalobkyně musela vědět o existenci označení namítajícího:



[39] Byť byly přihlášky prvních dvou ochranných známek posuzovány v samostatných řízeních, nelze od této skutečnosti odhlédnout. Stěžovatel byl oprávněn zohlednit všechny relevantní skutečnosti, tedy i ty, které mu byly známy z úřední činnosti.

[40] S odkazem na posledně zmíněnou okolnost stěžovatel odmítl také tvrzení žalobkyně, že při tvorbě napadené ochranné známky vyšla ze svého vlastního vlajkového loga, resp. ochranné známky (viz výše odst. [6]). Tuto skutečnost pak doplnil úvahou, že prvky převzaté z vlajkového loga žalobkyně jsou pouze nedistinktivní oproti prvkům, které žalobkyně převzala z namítané ochranné známky (viz výše shrnutí v odst. [7] a strana 15 rozhodnutí o rozkladu). Na rozdíl od městského soudu Nejvyšší správní soud považuje toto odůvodnění za dostatečné pro zamítnutí argumentu, jímž žalobkyně ospravedlňovala podobu napadeného označení odkazem na své vlajkové logo.

[41] Nejvyšší správní soud nepřisvědčil městskému soudu ani v hodnocení podmínky dotčení na právech, resp. újmy namítajícího. Předně je třeba zdůraznit, že rozsudek č. j. 1 As 3/2008 - 195, z něhož městský soud dovodil podmínku, že namítající musí prokázat, že mu byla způsobena újma, se týkal řízení o návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky. Tedy situace, kdy ochranná známka byla již zaregistrována (a tedy je pravděpodobně i užívána), ale jiná osoba, která se jí cítí dotčena na svých právech, tuto známku napadne a dožaduje se prohlášení její neplatnosti. Tato osoba může svůj návrh opřít o důvody, které by mohla uplatnit v námitkovém řízení podle § 7 zákona o ochranných známkách (viz § 32 odst. 3 téhož zákona). V nyní posuzované věci je ovšem situace jiná. Námitkové řízení je vedeno před samotným zápisem ochranné známky, je tedy pravděpodobné, že ochranná známka, která je předmětem přihlášky, není dosud užívána v obchodním styku, neboť dosud nepožívá právní ochrany registrované ochranné známky. V námitkovém řízení je proto logické, že stěžovatel posuzuje potenciální možnost dotčení práv namítajícího pro případ, že by přihlašovaná ochranná známka byla zapsána, nikoliv újmu, která již skutečně nastala. Městský soud si odlišnosti obou řízení zřejmě nebyl vědom, když na str. 10 napadeného rozsudku přebral podmínku prokázání újmy z rozsudku č. j. 1 As 3/2008 – 195 i s tím, že se jedná o řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky: „*Samotná vědomost o existenci ochranné známky namítatele není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry...*“ (zdůraznění doplněno).

[42] K dotčení na právech namítajícího přitom může dojít i tehdy, pokud nebyla shledána pravděpodobnost existence záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. V rozsudku ze dne 6. 11. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 161, Nejvyšší správní soud potvrdil, že námitkový důvod uvedený v § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, není závislý na existenci pravděpodobnosti záměny, tedy na naplnění podmínek písmena a) téhož ustanovení. Jednotlivé námitkové důvody uvedené v § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách představují alternativy, kdy při splnění i pouze jedné z nich nelze přihlašované označení zapsat do rejstříku ochranných známek.

[43] Mezi podobností dosahující intenzity pravděpodobnosti záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách a nepodobností srovnávaných označení existuje celá škála variant závislých na konkrétních skutkových okolnostech. Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že v napadeném rozhodnutí netvrdil, že namítaná a napadená

ochranná známka jsou nepodobné, ale založil své rozhodnutí na závěru, že napadená ochranná známka není namítané ochranné známce podobná do té míry, že by zde existovala pravděpodobnost záměny naplňující námitkový důvod podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách. Městským soudem vytýkaná rozpornost závěrů stěžovatele je proto nesprávná. Zároveň je třeba dodat, že s ohledem na skutečnost, že zamítnutí námitek podle posledně citovaného ustanovení nebylo předmětem rozkladu, ani následného soudního řízení, nemůže Nejvyšší správní soud hodnotit, zda závěr stěžovatele o nenaplnění § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách byl správný.

[44] Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani se závěrem, že pro hodnocení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách není relevantní záměr přihlašovatele těžit z určitého záměru, nápadu či technologie výroby namítajícího. Městský soud se mylně domníval, že takové okolnosti je možné zohlednit jen ve sporu z nekalé soutěže nebo v řízení týkajícím se průmyslového vzoru. Námitkový důvod podle citovaného ustanovení, který vyžaduje hodnocení dobré víry namítajícího, může zahrnovat určité aspekty spojené s nekalosoutěžním jednáním. To ostatně Nejvyšší správní soud potvrdil již v rozsudku č. j. 7 As 59/2010 – 90, v němž shledal smysl § 7 odst. 1 písm. k) právě v možnosti zabránit takovému zápisu ochranné známky, jejíž přihláška byla vedena úmyslem nekale soutěžit s konkurentem. Zároveň dodal, že Úřad (tedy stěžovatel v nyní posuzované věci) nevybočil z předmětu řízení o námitce ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, když hodnotil nepoctivost jednání stěžovatele tak, že podáním přihlášky by neoprávněně profitoval z investice vynaložené namítajícím na uvedení výrobku. Této neoprávněné výhodě získané nepoctivě oproti namítajícímu logicky odpovídá újma na straně namítajícího, který by byl tímto neférovým jednáním přihlašovatele připraven o potenciální zákazníky.

[45] Ve světle výše uvedeného je zřejmé, že městský soud nesprávně posoudil naplnění podmínek § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Důvody, pro které rozhodnutí stěžovatele zrušil, v kasačním přezkumu neobstály.

## VI. Závěr a náklady řízení o kasační stížnosti

[46] Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, proto rozsudek městského soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1. s. ř. s.). V něm městský soud rozhodne vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). Městský soud rozhodne v novém rozhodnutí rovněž o nákladech řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

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

V Brně dne 11. ledna 2018

JUDr. Filip Dienstbier
předseda senátu