ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: **KMITEX s.r.o.,** se sídlem Novovysočanská 537/31, Praha 9, zastoupená JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem Slovákova 11, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví,** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti** osoby zúčastněné na řízení: **HTC INVESTMENTS a.s.,** se sídlem Dobrovičova 8, Bratislava, Slovensko, zastoupená JUDr. Janem Žákem, advokátem se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 8 A 20/2014 – 184,

takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 8 A 20/2014 – 184, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I. Vymezení věci

[1] Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV (dále též „napadené rozhodnutí“) byl zamítnut žalobcův rozklad proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 5. 2013, č. j. O-96993/D071749/2012/ÚPV (dále též „prvostupňové správní rozhodnutí“), kterým byla kombinovaná ochranná známka č. 191544 ve znění „KINEX cz“, v grafické podobě KINEX.cz (dále též „napadená ochranná známka“) prohlášena za neplatnou s účinky *ex tunc*, a to na návrh osoby zúčastněné na řízení.

[2] Přihlášku napadené ochranné známky podal dne 6. 2. 1995 podnikatel Jan Říha, obchodní jméno: Jan Říha – BIKES, IČ: 43877435, místo podnikání Praha, Na strži 1204 (dále též „přihlašovatel“), a to pro výrobky zařazené do třídy 8 „ruční nářadí a nástroje“ podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957; následně pak přihlašovatel dne 11. 12. 1995 převedl přihlášku této ochranné známky na žalobce (dříve KINEX CZ s. r. o.), jejímž byl společníkem a jednatelem. Napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku dne 13. 3. 1996. Dne 26. 10. 2012 podala osoba zúčastněná na řízení (dříve KINEX BEARINGS, a. s., dříve KINEX, a. s.) návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou. Tvrdila, že je majitelem dvou prioritních ochranných známek, přičemž ochrannou známku „KINEX“, v grafické podobě KINEX, užívá s právem přednosti od 16. 12. 1954. Napadenou ochrannou známku označila za zaměnitelnou ve všech distinktivních znacích, a za zapsanou v rozporu s § 2 odst. 1 písm. f), g) a s § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), i v rozporu s § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“).

[3] Žalovaný prvostupňovým správním rozhodnutím prohlásil podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. g), a m) zákona č. 441/2003 Sb. napadenou ochrannou známku za neplatnou, přičemž poukázal na skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení je majitelem národních ochranných známek „KINEX“ č. 151889 s právem přednosti od 16. 12. 1954 a č. 192238 s právem přednosti od 3. 2. 1995. Napadenou ochrannou známku označil za kopii ochranné známky zapsané v 50. letech státnímu podniku působícímu na území celé nynější České republiky a Slovenské republiky. Osoba zúčastněná na řízení přitom prioritní ochrannou známku užívala na trhu při prodeji svých výrobků, a to i v České republice. Žalobce si toho musel být v důsledku předchozí spolupráce s osobou zúčastněnou na řízení vědom, a tedy se zjevně snažil známosti ochranné známky využít ve svůj prospěch a oklamat spotřebitele. S těmito závěry se ztotožnil i předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí, v němž postup i rozhodnutí žalovaného shledal zákonnými. Vyobrazení ochranných známek osoby zúčastněné na řízení a napadené ochranné známky považoval za shodné, odlišnost spočívající v dovětku „cz“ posoudil jako nevýraznou. Původní souhlas osoby zúčastněné na řízení v době zapsání napadené ochranné známky ztratil opodstatnění s ohledem na podpis smlouvy uzavřené mezi nimi dne 18. 5. 1995. S ohledem na to, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, vyloučil aplikaci § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. S poukazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, nepovažoval za chybné, že ochranná známka byla prohlášena za neplatnou ve vztahu ke všem výrobkům, neboť tak tomu má v případě přihlášek podaných ve zlé víře být. Přihlašovatel v době podání přihlášky o prioritní ochranné známce věděl a byl veden úmyslem dosáhnout zisku, což bylo v rozporu s dobrými mravy. Za nedůvodnou žalovaný označil taktéž rozkladovou námitku založenou na § 14 zákona č. 441/2003 Sb., neboť takový postup je na místě jen při zkoumání starší ochranné známky, nikoliv při zkoumání absolutní zápisné nezpůsobilosti. Žalovaný shrnul, že přihlašovatel po ukončení smluvní spolupráce s navrhovatelem začal na trh bez jeho svolení dodávat výrobky pod téměř identickou ochrannou známkou, což mohlo ve spotřebitelích vyvolat dojem, že se jedná o výrobky navrhovatele. To je v rozporu s dobrými mravy a poctivými obchodními zvyklostmi. Napadená ochranná

známka proto byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 137/1995 Sb., a rovněž v rozporu s § 4 písm. g) a m) zákona č. 441/2003 Sb.

[4] Proti napadenému rozhodnutí brojil žalobce u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobou, která stála na tvrzení, že napadená ochranná známka byla zapsána podle zákona č. 137/1995 Sb., přičemž osoba zúčastněná na řízení o tomto zápisu věděla, a přesto proti němu neuplatnila námitky. Ochranná známka také dle žalobce není zcela shodná s prioritní ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení, kterou navíc její majitel navzdory výzvě neužíval. Žalobce také označil užívání své ochranné známky za vykonávané se souhlasem osoby zúčastněné na řízení.

[5] Městský soud o podané žalobě nejprve rozhodl rozsudkem ze dne 23. 5. 2017, č. j. 8 A 20/2014 – 105 (dále jen „první rozsudek“), jímž napadené i prvostupňové správní rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Toto rozhodnutí však následně zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 245/2017 – 96, a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

[6] Městský soud poté rozhodl rozsudkem ze dne 12. 4. 2018, č. j. 8 A 20/2014 – 184 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž opětovně zrušil napadené i prvostupňové správní rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Městský soud nejprve citoval z rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2011, č. j. 1 As 50/2011 - 104, ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120, ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008-195, usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154, či z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2014, č. j. 41 Cm 87/2012-2017 a Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 302/2014 - 336.

[7] K námitce žalobce, že žalovaný již provedl z úřední povinnosti průzkum přihlášky napadené ochranné známky a následně ji zapsal do rejstříku ochranných známek, městský soud konstatoval, že ze správního spisu není zcela zřejmé, zda žalovaný takovýto průzkum skutečně učinil, případně v jakém rozsahu, přičemž tomuto zjištění odpovídá i jeho současný závěr, že zápis napadené ochranné známky byl v rozporu se zákonem č. 137/1995 Sb. Pokud žalobce namítal, že napadená ochranná známka nemůže klamat veřejnost, neboť byla zapsána pro výrobky jiné třídy než výrobky osoby zúčastněné, a dovětek „CZ“ je označením původu České republiky, považoval městský soud za nesporné, že napadená ochranná známka je *de facto* kopií prioritní ochranné známky osoby zúčastněné na řízení. Ta v rámci známkoprávního řízení dle městského soudu prokázala, že napadená ochranná známka může klamat veřejnost zejména o jakosti a zeměpisném původu výrobků. Odkázal taktéž na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 – 152, dle nějž přihláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, která jsou obecně nezávislá na seznamu výrobků a služeb. V případě prohlášení ochranné známky za neplatnou se proto na ni hledí tak, jako by nebyla nikdy zapsána. Ve prospěch návrhu osoby zúčastněné hovoří i právní názor vyjádřený Vrchním soudem v Praze v rozsudku č. j. 3 Cmo 302/2014 - 336, podle něhož je podstatnou skutečnost, že žalovaný po roce 1999 bez souhlasu osoby zúčastněné na řízení užíval sporné označení, které je způsobilé u spotřebitelů či v obchodním styku vyvolat domněnku, že zboží takto označené, charakteristické právě pro výrobky značky „KINEX“, pochází od osoby zúčastněné na řízení.

[8] Městský soud se dále zabýval otázkou nedostatku dobré víry přihlašovatele. Konstatoval, že ten přihlášku napadené ochranné známky podal již dne 6. 2. 1995, tedy tři měsíce před údajným získáním souhlasu od osoby zúčastněné na řízení prostřednictvím Ing. I. K. Městský soud měl rovněž pochybnosti o oprávnění Ing. I. K. takový souhlas vůbec udělit, neboť z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina týkajícího se osoby zúčastněné na řízení je sice zřejmé, že Ing. I. K. byl od 28. 4. 1993 do 22. 8. 1995 a od 23. 8. 1995 do 14. 11. 1996 generálním ředitelem KINEX a.s., nicméně v tomto výpisu se výslovně uvádí, že od 23. 4. 1992 do 28. 1. 1996 společnost navenek zastupují všichni členové představenstva, a to i každý samostatně. Podepisovat za společnost byli ve všech věcech oprávněni všichni členové představenstva, přičemž byl potřebný vždy podpis dvou členů představenstva. O tak závažné věci, jako je souhlas se zaregistrováním konkurenční ochranné známky, nemohl být Ing. I. K. oprávněn rozhodnout sám. Městský soud tedy považoval za nesporné, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Přihlašovatel v době podání přihlášky věděl o existenci prioritní ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a přihlášením jeho ochranné známky tak došlo k vědomému poškození osoby zúčastněné na řízení, přičemž neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Tento závěr učinil městský soud taktéž na základě ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vztahující se k relativní neplatnosti z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., když ke zjištění absolutní neplatnosti z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky ochranné známky podle § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. je tato judikatura plně použitelná. K námitce žalobce, že zákon č. 137/1995 Sb. nemá žádné obdobné ustanovení jako je § 32 zákona č. 441/2003 Sb., poukázal městský soud na skutečnost, že v té době vedle tohoto zákona platila taktéž Pařížská unijní úmluva a aplikace ustanovení Pařížské unijní úmluvy o nevěrném agentovi tak byla možná, zápis napadené ochranné známky tedy byl *contra bonos mores*. Městský soud pak obsáhle přemítal o možných náhledech na pojem „dobré víry“, přičemž odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195, dle nějž 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.

[9] Námitku žalobce, že žalovaný nevzal při rozhodování o rozkladu v úvahu doklady předložené až společně s rozkladem dne 26. 6. 2013, odmítl městský soud s poukazem na zásadu koncentrace řízení, když ze správního spisu ověřil, že řízení v této věci bylo zahájeno osobou zúčastněnou na řízení dne 26. 10. 2012 a že žalobce byl s tímto návrhem seznámen a vyjadřoval se k němu již dne 10. 12. 2012, přičemž své vyjádření doplnil dne 5. 3. 2013. Dodatečně předložené důkazní prostředky musel mít žalobce k dispozici s ohledem na jejich datum již v době podání svého vyjádření k návrhu dne 10. 12. 2012, resp. 5. 3. 2013. Žalovaný proto dle městského soudu v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu tyto doklady správně nepřipustil, neboť se nejednalo o důkazy, které žalobce nemohl uplatnit dříve.

[10] Závěrem však městský soud uvedl, že podle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. se sice mohla osoba zúčastněná na řízení domáhat prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, nicméně podle jeho názoru z písemností založených ve správním spise lze mít za

to, že strpěla její užívání po dobu delší pěti let, což žalovaná nevzala v úvahu. Dospěl proto k závěru, že nebyly dány důvody pro prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 441/2003 Sb. Z argumentace žalovaného v napadeném rozhodnutí je pak dle městského soudu dále zřejmé, že se nedostatečně zabýval skutkovými zjištěními a taktéž právní úpravou, která měla být ve věci aplikována, čímž způsobil nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí.

II. Kasační stížnosti

[11] Proti napadenému rozsudku městského soudu podali kasační stížnosti osoba zúčastněná na řízení a žalovaný.

II.1. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení

[12] Osoba zúčastněná na řízení (dále též „první stěžovatel“) považuje napadený rozsudek za nezákonný pro jeho nepřezkoumatelnost a vnitřní rozpornost. Důvody, pro které městský soud zrušil napadené rozhodnutí, jsou založeny na tzv. souhrnných zjištěních, která ovšem činí napadený rozsudek nepřezkoumatelným, jak dovozuje i judikatura Ústavního soudu vyjádřená např. v nálezu ze dne 6. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3902/11. Z odůvodnění napadeného rozsudku nelze vůbec naznat, ze kterých konkrétních písemností založených ve správním spise městský soud dovodil, že první stěžovatel vůbec strpěl užívání napadené ochranné známky, aby tak mohl přistoupit k aplikaci § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., která je navíc zcela nesprávná. Obdobně z odůvodnění napadeného rozsudku nelze seznat, se kterými konkrétními skutkovými zjištěními a přesně se kterou právní úpravou se žalovaný dostatečně nevypořádal. Městský soud totiž svá souhrnná zjištění blíže nijak nerozvedl, zejména žalovanému nevytknul žádné konkrétní vady při zjišťování skutkového stavu, hodnocení důkazů či výkladu a aplikaci rozhodné právní úpravy. To vše přitom dle prvního stěžovatele zakládá nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů. Napadený rozsudek je dle něj zatížen taktéž vadou spočívající v jeho vnitřní rozpornosti. Při přezkumu napadeného rozhodnutí totiž městský soud dospěl ke zjištěním a právním závěrům, které nejenže nejsou oporou výrokům napadeného rozsudku, ale naopak je vyvracejí. V bodech 53 - 55 napadeného rozsudku městský soud jako nedůvodnou odmítl argumentaci žalobce, že napadená ochranná známka není klamavou. Pod bodem 61 napadeného rozsudku dále městský soud shodně s žalovaným uzavřel, že napadená ochranná známka nebyla přihlášena v dobré víře a ztotožnil se tak s hlavním důvodem, pro který jím byla prohlášena za neplatnou. V bodech 72 - 74 napadeného rozsudku pak odmítl městský soud jako nedůvodnou námitku žalobce, že žalovaný v napadeném rozhodnutí vycházel z neúplně zjištěného skutkového stavu. Městský soud byl ovšem zjevně schopen napadené rozhodnutí žalovaného přezkoumat ze všech věcných důvodů, pro něž žalovaný prohlásil ochrannou známku za neplatnou, pročež nemůže obstát závěr o jeho nepřezkoumatelnosti; to vše za situace, kdy se městský soud ztotožnil se závěry žalovaného ohledně klamavosti napadené ochranné známky, stejně jako stran nedostatku dobré víry přihlašovatele.

[13] První stěžovatel dále spatřuje nezákonnost napadeného rozsudku v nesprávném právním posouzení otázky týkající se domnělého pozbytí práva na prohlášení neplatnosti

napadené ochranné známky pro strpění jejího užívání za situace, kdy tato ochranná známka nebyla přihlášena v dobré víře dle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Městský soud ve shodě s žalovaným dovodil, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, aniž by ovšem tento závěr reflektoval při aplikaci rozhodné právní úpravy. Nesprávně aplikoval § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., když uzavřel, že s ohledem na údajné strpění užívání napadené ochranné známky nebyly dány důvody pro prohlášení její neplatnosti. Městský soud vyšel ze zásady *vigilantibus iura*, aniž by ovšem zohlednil, že právní ochranu nelze poskytnout právům nabytým ve zlé víře. Jeho závěr je proto nesprávný, neboť s ohledem na nedostatek dobré víry při přihlášení napadené ochranné známky není vůbec relevantní posuzovat případné strpění jejího užívání. Na význam absence dobré víry jako korektivu zásady *vigilantibus iura* již Nejvyšší správní soud ve své judikatuře poukázal, a to v rozsudku ze dne 30. 9. 2009, č. j. 6 As 3/2009-288, přičemž v projednávané věci nebylo dle prvního stěžovatele důvodu se od tohoto právního názoru odchylovat.

II.2. Kasační stížnost žalovaného

[14] Žalovaný (dále též „druhý stěžovatel“) považuje odůvodnění napadeného rozsudku za nesrozumitelné, postrádající přesvědčivou argumentaci a nepřezkoumatelné. Taktéž má za to, že nebyl respektován závazný právní názor Nejvyššího správního soudu uvedený v bodě 41 rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 245/2017 - 96, dle nějž v projednávané věci nelze délku doby mezi zápisem napadené ochranné známky a podáním návrhu na prohlášení její neplatnosti přičítat prvnímu stěžovateli k tíži. Městský soud v napadeném rozsudku výslovně připustil, že v dané věci je nesporné, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Současně s tímto závěrem však argumentuje proti napadenému rozhodnutí žalovaného tzv. strpěním, tedy situací, kdy vlastník starší ochranné známky nemůže svá práva proti známce pozdější uplatnit, protože strpěl její užívání po dobu stanovenou zákonem. Takový argument je však dle druhého stěžovatele zcela chybný, neboť první stěžovatel tvrdil proti napadené ochranné známce tzv. absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti, pro jejichž uplatnění třetími osobami zákon č. 137/1995 Sb. vůbec nevytvářel prostor – ten je v zápisném řízení dán až zákonem č. 441/2003 Sb., a to formou uplatnění připomínek. Ani skutečnost, že důvody zápisné nezpůsobilosti nebyly shledány v řízení zápisném, nemůže být na překážku odstranění nesprávného zápisu do rejstříku ochranných známek. Zákon č. 441/2003 Sb. neobsahuje žádnou lhůtu k podání návrhu na neplatnost v případě nedobré víry jako veřejnoprávního důvodu (a ani v případě nedobré víry jako soukromoprávního důvodu). Tato skutečnost byla také zcela jasně uvedena v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2018, č.j. 2 As 245/2017 - 96 (bod 41). Městským soudem uplatněný § 12 zákona č. 441/2003 Sb. navíc zcela zřetelně uvádí, že institut tzv. strpění se nevztahuje na přihlášky, které nebyly podány v dobré víře.

II.3. Vyjádření ke kasačním stížnostem

[15] Osoba zúčastněná na řízení ke kasační stížnosti žalovaného uvedla, že se s její argumentací ztotožňuje.

[16] Žalovaný se ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení nevyjádřil.

[17] Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení uvedl, že ji považuje za nedůvodnou. Závěr městského soudu, že napadená ochranná známka nebyla přihlašovatelem podána v dobré víře, je dle něj v rozporu s prokázanými okolnostmi případu, které zlou víru přihlašovatele vyvracejí. Tento názor městského soudu však nepřivodil nezákonnost výroků napadeného rozsudku; jde proto pouze o nesprávnost odůvodnění, která by měla být opravena změnou odůvodnění, přičemž se nejedná o zákonný důvod pro podání kasační stížnosti. Naopak závěr v bodě 78 napadeného rozsudku považuje žalobce za věcně správný, neboť přihláška napadené ochranné známky byla dle něj podána prokazatelně v dobré víře. Žalovaný má dále za to, že městský soud řádně konstatoval listiny ze správního spisu prokazující, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána ve zlé víře, stejně jako listiny osvědčující strpění užívání této ochranné známky ze strany prvního stěžovatele; byť na tyto listiny městský soud neodkázal přímo v bodě 78, nýbrž v bodech 44 až 46 napadeného rozsudku. Ten proto není založen na tzv. souhrnných zjištěních, pročež není ani nepřezkoumatelným. Stejně tak tvrzení o vnitřní rozpornosti napadeného rozsudku považuje žalobce pouze za pokus o zneužití vad tohoto rozhodnutí, jejichž důsledkem nebyla věcná nesprávnost jeho výroků. V bodech 53 – 55 a 61 sice je taktéž nesprávné právní posouzení, které však nic nezměnilo na správnosti závěrů obsažených v bodě 78. Námitku, že důkazy uvedené v bodě 71 napadeného rozsudku uplatnil v řízení před žalovaným až po koncentraci správního řízení, považuje za nedůvodnou a tvrdí, že městský soud nepochybil, když v bodech 44 až 46 napadeného rozsudku k těmto důkazům přihlédl.

[18] Vyjádření žalobce ke kasační stížnosti žalovaného obsahuje totožné argumenty uvedené ve vyjádření ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení (viz bod 18).

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[19] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval posouzením, zda byly splněny podmínky řízení. Zjistil, že kasační stížnosti byly podány včas, osobami oprávněnými, proti rozhodnutí, vůči němuž je kasační stížnost ve smyslu § 102 s. ř. s. přípustná, za stěžovatele jednají buďto advokát, nebo zaměstnanec s vysokoškolským právnickým vzděláním dle § 105 odst. 2 s. ř. s. a jsou splněny i obsahové náležitosti stížností dle § 106 s. ř. s.

[20] Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasačních stížností v souladu s § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejich rozsahu a přípustně uplatněných důvodů. Oba stěžovatelé uplatňují kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., tedy nezákonnost spočívající v nesprávném právním posouzení věci a nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti, druhý stěžovatel pak ještě namítá důvod dle § 104 odst. 3 písm. a), čili nerespektování závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu. O kasačních stížnostech Nejvyšší správní soud rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2 věty první s. ř. s. S ohledem na to, že kasační stížnosti obou stěžovatelů jsou obdobné, bude o nich pojednáno souhrnně.

[21] Kasační stížnosti jsou důvodné.

[22] Nejvyšší správní soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je napadený rozsudek městského soudu přezkoumatelný, neboť jen u rozhodnutí přezkoumatelného lze zpravidla vážit další kasační námitky. Při posuzování nepřezkoumatelnosti vycházel z ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, uveřejněný pod č. 34 ve svazku č. 3 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, uveřejněný pod č. 85 ve svazku č. 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu) i z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75, publ. pod č. 133/2004 Sb. NSS, rozsudek ze dne 27. 6. 2007, č. j. 3 As 4/2007 – 58, rozsudek ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73, publ. pod č. 787/2006 Sb. NSS, rozsudek ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004 – 74, a další).

[23] Podle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. *„vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.“* Městský soud v úplném závěru napadeného rozsudku (bod 78) konstatoval, že *„z písemností založených ve správním spise lze mít za to, že* (první stěžovatel) *strpěl její užívání po dobu delší pět let. Městský soud v Praze proto dospěl k názoru, že závěr správního orgán prvního stupně, jakož i žalovaného, o tom, že byly shledány důvody pro neplatnost napadené ochranné známky s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a g) zákona o ochranných známkách tedy nebyly dány.“* Městský soud tak tímto posouzením musel zjevně implicitně vyloučit nepodání přihlášky napadené ochranné známky v dobré víře, neboť jedině za situace, kdy pozdější přihláška ochranné známky podána v dobré víře, lze uplatnit institut tzv. strpění užívání pozdější ochranné známky. Městský soud však v rámci tohoto bodu, v němž jako v jediném zdůvodňuje výrok I. napadeného rozsudku, totiž zrušení napadeného i prvostupňového správního rozhodnutí právě i z důvodu strpění napadené ochranné známky žalobce prvním stěžovatelem, již nikterak nepojednává o povaze dobré víry přihlašovatele pozdější ochranné známky. Tak již učinil v předcházejících pasážích odůvodnění, avšak v naprostém rozporu s právním posouzením, z nějž v závěru vycházel. Městský soud totiž uvedl, že *„v inkriminované věci je nesporné, že napadená ochranná známka je de facto kopií první namítané ochranné známky* (bod 54). *Podle názoru soudu se navrhovateli podařilo prokázat, že napadená ochranná známka může klamat veřejnost zejména o jakosti a zeměpisném původu výrobků. Žalovaný správní orgán proto nepochybil, rozkladovou námitku odmítl jako neodůvodněnou* (bod 55). *V inkriminované věci je tedy nesporné, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Ve smyslu citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 3/2008-195 lze totiž konstatovat, že přihlašovatel – Jan Říha v době podání přihlášky věděl o existenci ochranné známky navrhovatele a přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození majitele namítaných ochranných známek, a konečně neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil* (...) *skutečnost, že v té době vedle tohoto zákona platila Pařížská unijní úmluva a aplikace ustanovení Pařížské unijní úmluvy o nevěrném agentovi byla tedy možná, zápis napadené kombinované ochranné známky č. 191544 ve znění „KINEX.CZ“ byl tedy contra bonos mores* (bod 61)“. Odůvodnění napadeného rozsudku je tedy v bodech 61 a 78

naprosto protichůdné a vzájemně nekompatibilní, neboť nelze zároveň konstatovat, že přihlašovatel nebyl při podání napadené ochranné známky v dobré víře, ovšem zároveň neaplikovat zákonnou výjimku ze strpění jejího užívání dle § 12 odst. 1 *in fine* zákona č. 441/2003 Sb., která je právě výhradně na této skutečnosti založena. Odůvodnění je proto natolik vnitřně rozporné, že činí napadený rozsudek nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost, neboť je zásadní vadou mající přímý dopad na zákonnost napadeného rozhodnutí, jestliže městský soud nejprve posoudil, že přihlašovatel pozdější ochranné známky nebyl v dobré víře, a následně zcela v přímém rozporu s tímto závěrem aplikoval právní předpis, jakoby přihlašovatel v dobré víře byl. Kasační námitky jsou proto důvodné.

[24] Nejvyšší správní soud poznamenává, že samostatně nevypořádával námitky stěžovatelů směřující proti nesprávnému posouzení právní otázky tkvící v aplikaci § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. městským soudem, neboť napadený rozsudek shledal nepřezkoumatelným právě pro nesrozumitelnou aplikaci tohoto ustanovení.

[25] Nejvyšší správní soud dále k související námitce druhého stěžovatele, že v napadeném rozsudku nebyl respektován jeho závazný právní názor vyslovený v rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 245/2017 - 96 (bod 41), uvádí, že s tímto názorem se neztotožňuje. Konstatoval v něm sice, že *„návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky „KINEX cz“ byl zjevně podán podle § 31 odst. 1* (myšlen § 32 odst. 1) *zákona č. 441/2003 Sb. a stál na tvrzení důvodů neplatnosti podle § 2 odst. 1 písm. f) a g) § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., a § 4 písm. g), l) a m) zákona č. 441/2003 Sb. Podání takového návrhu není časově nijak omezeno, a stejně tak není vázáno na skutečnost, zda navrhovatel mohl být účasten původního řízení a vznést v něm námitky, a zda tak učinil, či nikoliv; z toho plyne, že délku doby mezi zápisem napadené ochranné známky a podáním návrhu na prohlášení její neplatnosti nelze přičítat navrhovateli k tíži, stejně tak jako skutečnost, že jeho právní předchůdce nepodal v řízení o přihlášce ochranné známky „Kinex cz“ námitky proti zápisu.“* Městský soud však ve svém prvním rozsudku nikterak nepracoval s institutem tzv. strpění dle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Jestliže tedy Nejvyšší správní soud naznal, že v projednávané věci není samotné podání návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou omezeno žádnou lhůtou, rozhodně tím nevyloučil možnost aplikace § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., konečně toto ustanovení v rozhodném znění na § 32 téhož zákona upravující prohlášení ochranné známky za neplatnou výslovně odkazovalo. Městský soud se tedy nedopustil nerespektování závazného právního názoru Nejvyššího správního soudu, když subsumoval skutkový stav pod toto ustanovení a posuzoval, zdali je jeho hypotéza naplněna či nikoliv, neboť touto otázkou se Nejvyšší správní soud ve svém zrušujícím rozsudku výslovně nezabýval a z výše citovaného neplyne, že by tak neměl učinit ani městský soud. Pochybením městského soudu byla až s ohledem na zbytek odůvodnění napadeného rozsudku zmatečná aplikace tohoto ustanovení, o čemž bylo pojednáno výše. Kasační námitka není důvodná.

[26] Nejvyšší správní soud dále v rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 245/2017 - 96 (bod 44) konstatoval, že *„městský soud se výslovně nezabýval žalobní námitkou, že předseda žalovaného nevzal v úvahu některá žalobcova odvolací tvrzení s poukazem na koncentrační zásadu řízení*“, přičemž jej zavázal k tomu, aby tuto vadu odstranil a žalobní námitku řádně vypořádal. Městský soud ji následně v napadeném rozsudku odmítl *„s poukazem na zásadu*

koncentrace řízení, když ze správního spisu ověřil, že řízení v této věci bylo zahájeno dne 26. 10. 2012 (...), *a že žalobce byl s tímto návrhem seznámen a vyjadřoval se k němu již dne 10. 12. 2012, přičemž své vyjádření doplnil dne 5. 3. 2013. Všechny tři konkretizované doklady předložené až dne 26. 6. 2013, musel žalobce k dispozici s ohledem na jejich datum v době podání svého vyjádření k návrhu dne 10. 12. 2012, resp. 5. 3. 2013. Proto žalovaný správně v souladu s § 82 odst. 4 správního řádu tyto doklady vyloučil, neboť se nejedná o doklady náležející do kategorie důkazů, které žalobce nemohl uplatnit dříve.* (...) *Žalovaný v inkriminované věci přezkoumal zákonnost prvostupňového rozhodnutí, včetně jemu předcházejícího řízení, a dospěl k závěru, že nedošlo k porušení zákona. Skutečnost, že nepřihlédnul k důkazům, které měl žalobce k dispozici v průběhu prvostupňového řízení, a které uplatnil opožděně, není podle názoru soudu porušením § 89 odst. 2 správního řádu*". I přes takovéto vypořádání žalobní námitky městský soud v závěrečném bodě 78 bez dalšího poněkud překvapivě konstatuje, že „*z argumentace správního orgánu prvního stupně, resp. orgánu rozkladového v žalobou napadeném rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2013, č. j. O-96993/D41379/2013/ÚPV se podle názoru soudu je zřejmé, že se skutkovými zjištěními, ale především s právní úpravou, která měla být ve věci aplikována, zabývaly nedostatečně, čímž způsobily nepřezkoumatelnost uvedeného rozhodnutí*". Nejvyšší správní soud musí předně dát za pravdu stěžovatelům, že z takto strohého konstatování městského soudu nelze seznat, se kterými skutkovými zjištěními a s jakou právní úpravou se žalovaný dostatečně nevypořádal, neboť svá souhrnná zjištění blíže nerozvedl, žalovanému nevytknul žádné konkrétní vady při zjišťování skutkového stavu, hodnocení důkazů či výkladu a aplikaci rozhodné právní úpravy, přičemž ani neodkazuje na jiné pasáže odůvodnění; v žádném z bodů totiž nejsou takové výhrady obsaženy. Naopak městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku shledává postup žalovaného zákonným, když s ohledem na zásadu koncentrace řízení neprovedl žalobcem opožděně navrhované důkazní prostředky. Nejvyšší správní soud na tomto místě opět odkazuje na jím v rozsudku ze dne 25. 1. 2018, č. j. 2 As 245/2017 - 96, vyslovený závazný právní názor, v němž shrnul, že „*návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být podle § 34 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. odůvodněn a doložen důkazy; tím je dán rozsah zkoumání platnosti napadené ochranné známky. V daném případě byl podán návrh, z jehož mezí žalovaný nevykročil. Podle § 34 odst. 3 téhož zákona Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu. Řízení tak je střetem tvrzení navrhovatele a vlastníka ochranné známky, pokud ten práva k vyjádření využije. Povinností žalovaného ve správním řízení pak je posoudit pohledem návrhových důvodů a uplatněných protitvrzení, zda napadená ochranná známka v době svého přihlášení neměla být zapsána.*" Jestliže předmětné řízení je střetem tvrzení prvního stěžovatele a žalobce, přičemž městský soud shledal nedůvodnou námitku žalobce, že k jeho opožděně uplatněným důkazním prostředkům nebylo přihlédnuto, neboť postup žalovaného shledal souladný se zákonem, pak jeho závěr o nedostatečném zjištění skutkového stavu, navíc bez poukazu na konkrétní nedostatky postupu žalovaného, je zcela nepřezkoumatelný. Stejně tak naprosto neosvětlený zůstává názor městského soudu, že se žalovaný dostatečně nezabýval právní úpravou, která měla být v projednávané věci aplikována. Závěru městského soudu, že napadené rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné, odporuje navíc skutečnost, že městský soud byl schopen napadené rozhodnutí přezkoumat co do všech věcných důvodů, pro které žalovaný prohlásil ochrannou známku za neplatnou, pročež může jen těžko obstát tvrzení o jeho nepřezkoumatelnosti. Kasační námitky jsou proto důvodné.

[27] Nejvyšší správní soud shrnuje, že výrok I. napadeného rozsudku zrušující napadené a prvostupňové správní rozhodnutí má oporu fakticky pouze v bodě 78 tohoto rozsudku. Závěry v něm vyslovené jsou však souhrnné, nekonkretizované a nepodložené věcnými argumenty, především jsou však v rozporu s dalšími částmi odůvodnění napadeného rozsudku. Tyto zásadní vady tkvící ve vnitřní rozpornosti odůvodnění a nedostatku důvodů právního posouzení způsobují nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nesrozumitelnost.

IV. Závěr a náklady řízení

[28] Z výše uvedeného je zřejmé, že kasační stížnosti jsou důvodné a byly naplněny kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Proto Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

[29] V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). Městský soud v dalším řízení především odstraní vytknuté důvody nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku, tedy uvede jednotlivé části jeho odůvodnění do vzájemného souladu, přičemž své závěry řádně vysvětlí a zdůvodní.

[30] Městský soud v konečném rozhodnutí rovněž rozhodne o nákladech řízení o těchto kasačních stížnostech (§ 110 odst. 3 věta první 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 6. března 2019

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu