

Spis 1 As 4/2008 byl spojen se spisem číslo 1 As 3/2008 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

1 As 3/2008-195



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce **M. H.**, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, Ph.D., advokátem se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, proti rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 26. 5. 2006, č. j. O-161340 a č. j. O-160703, za účasti H. K. W., zastoupené JUDr. Otakarem Švorčíkem, advokátem se sídlem Hálkova 2, 120 00 Praha 2, v řízení o kasačních stížnostech žalobce proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, č. j. 10 Ca 226/2006 - 154 a č. j. 10 Ca 225/2006 - 155,

t a k t o :

- I.** Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod spisovými značkami 1 As 3/2008 a 1 As 4/2008 **se spojují** ke společnému projednání a nadále budou vedeny pod sp. zn. 1 As 3/2008.
- II.** Kasační stížnosti **se zamítají**.
- III.** Žalobce **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.
- IV.** Žalovanému **se nepřiznává** náhrada nákladů řízení o kasačních stížnostech.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2006, č. j. O-161340, zamítl předseda žalovaného rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2005, jímž byl zamítnut návrh žalobce na prohlášení kombinované ochranné známky č. 241027 ve znění „MARSTALL“ za neplatnou.

Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2006, č. j. O-160703, zamítl předseda žalovaného rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2005, jímž byl zamítnut návrh žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 241964 ve znění „MARSTALL“ za neplatnou. Předmětné ochranné známky byly zapsány dne 21. 2. 2002 a dne 22. 3. 2002 na základě přihlášky osoby zúčastněné na řízení.

Proti rozhodnutím žalovaného brojil žalobce žalobami k Městskému soudu v Praze; městský soud svými rozsudky ze dne 30. 8. 2007 žaloby zamítl.

Ve včas podaných kasačních stížnostech žalobce uvedl, že osoba zúčastněná na řízení při zápisu ochranných známek nejednala v dobré víře, neboť v době podání přihlášek věděla o existenci národních ochranných známek, jakož i o tom, ve kterých zemích je označení MARSTALL známkoprávně chráněno. Osoba zúčastněná na řízení totiž dne 19. 10. 2002 (před podáním přihlášek) uzavřela smlouvu s panem A. S., přičemž v této smlouvě se o panu S. hovoří jako o vlastníku německé slovní obrazové známky č. 39747266. Osoba zúčastněná na řízení zneužila těchto informací a několik dnů po uzavření uvedené smlouvy si přihlásila předmětnou známku v České republice. Toto potvrzuje pan S. svým místopřísežným prohlášením ze dne 19. 9. 2005. Jednání osoby zúčastněné na řízení je nutno chápat jako jednání ve zlé víře i podle praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle kterého jde o zlou víru v případech, kdy přihlašovatel byl již dříve v kontaktu s osobou, která oprávněně užívala příslušnou ochrannou známku, a bez jejího souhlasu pak příslušné označení přihlásil ke známkoprávní ochraně, a to zejména za situace, kdy přihlašovatel měl s příslušným starším uživatelem ochranné známky smluvní nebo dokonce předmluvní vztahy. O tom, že osoba zúčastněná na řízení věděla, že příslušné ochranné známky nejsou chráněny pro Českou republiku, svědčí i skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení (případně právnické osoby kontrolované touto osobou) byla ve smluvních vztazích s původními vlastníky označení „MARSTALL“ již v průběhu celých devadesátých let. Osoba zúčastněná na řízení tak měla přístup k informacím týkajícím se známkové ochrany označení „MARSTALL“, čehož zneužila, když si přihlásila uvedené označení jako národní ochranné známky v České republice.

Dále žalobce uvedl, že osoba zúčastněná na řízení uzavřela již dne 9. 6. 1995 se společností MARSTALL zastoupenou panem S. smlouvy, na jejichž základě byla osoba zúčastněná na řízení, resp. jí ovládaná společnost, oprávněna jednat ve prospěch hospodářských zájmů pana S. při odbytu výrobků s označením „MARSTALL“. Tato smlouva jakož i faktická spolupráce mezi osobou zúčastněnou na řízení a panem S. trvala i ke dni podání přihlášek předmětných ochranných známek. Osoba zúčastněná na řízení se tak dostala do postavení, které je nutno vykládat ve smyslu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb.) jako postavení zástupce společnosti MARSTALL. Tím, že osoba zúčastněná na řízení toto své postavení zneužila, když si přihlásila předmětné ochranné známky na vlastní jméno bez souhlasu vlastníka, dostala se do postavení tzv. nevěrného agenta ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Z uvedených důvodů byl dle žalobce dán důvod k prohlášení ochranných známek za neplatné ve smyslu § 32 odst. 3 a § 7 odst. 1 písm. f) a k) zákona o ochranných známkách.

Závěrem žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadené rozsudky Městského soudu v Praze a věci mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření ke kasačním stížnostem uvedl, že obecně sama skutečnost, že přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky ví o existenci ochranné známky

téhož znění zaregistrované pro jinou osobu na území jiného státu, nemůže vést bez dalšího k závěru, že jde o přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře. Ačkoli ze smlouvy ze dne 19. 10. 2000 je patrné, že osoba zúčastněná na řízení věděla o existenci straší německé známky ve znění „MARSTALL“ č. 39747266, z bodu 2 této smlouvy vyplývá, že dosavadní vlastník této ochranné známky a právní předchůdce žalobce (pan S.) vyslovil souhlas s jejím převodem na osobu zúčastněnou na řízení. Souhlas byl dále vysloven i s převodem dalších existujících známek obsahujících prvek „MARSTALL“ zapsaných na území Evropské unie. Dále se v bodě 4 této smlouvy pan S. výslovně časově i regionálně neomezeně vzdává práva nechat zapsat označení „MARSTALL“ nebo s ním podobná označení jako známku. Žalovaný proto trvá na závěru, že nebylo prokázáno, že by přihlášky ochranných známek byly podány ve zlé víře. K otázce nevěrného agenta ve smyslu čl. 6 septies Pařížské úmluvy žalovaný uvedl, že ve správním řízení byly předloženy pouze dokumenty svědčící o skutečnosti, že osoba zúčastněná na řízení byla oprávněna na základě poskytnuté licence na území Rakouska obchodovat s krmivem pro koně vyrobeným dle receptury společnosti MARSTALL-Pferdefutter, resp. MARSTALL-Pferdefutter R. Engeler. Žádný další důkaz o tom, že by osoba zúčastněná na řízení v době podání přihlášek ochranných známek měla ve vztahu k žalobci postavení zástupce, zprostředkovatele, obstaravatele či osoby pověřené chránit jeho zájmy dle čl. 6 septies Pařížské úmluvy, předložen nebyl. Dodatek k licenční smlouvě ze dne 9. 6. 1995, jehož se žalobce dovolává, zavazuje stejnou měrou jak osobu zúčastněnou na řízení, tak i žalobce. Ani po obsahové stránce se nejedná o smlouvu o hospodářském zastoupení, ale o závazek obou subjektů, aby na vymezeném území Rakouska dodávaly, resp. zajistili dodávání krmiva pouze konečným spotřebitelům. Žalovaný dále odkázal k výkladu pojmu jednatel či zástupce podle čl. 6 septies Pařížské úmluvy na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 5. 2006, č. j. 5 A 57/2001 - 43. V daném případě však jde o zcela odlišnou situaci – osoba zúčastněná na řízení disponovala informacemi o starší ochranné známce zcela legitimně na základě smlouvy ze dne 19. 10. 2000 (čl. 2 a 4). Žalobce proto neprokázal, že by osoba zúčastněná na řízení byla jeho zástupcem a nebyl tudíž aktivně legitimován k podání návrhu na prohlášení napadených ochranných známek za neplatné podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách. Žalovaný závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti zamítl.

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření namítla, že z uzavření smlouvy ze dne 19. 10. 2000 nelze dovozovat, že osoba zúčastněná na řízení nejednala v dobré víře. Naopak tato smlouva s ohledem na znění 4. odstavce opravňuje osobu zúčastněnou na řízení podat přihlášky ochranné známky „MARSTALL“ také v jiných zemích, kde ještě nebylo chráněno, aniž by byl poškozen pan S. Podle osoby zúčastněné na řízení nelze předmětné známky prohlásit za neplatné ani podle § 32 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách: žalobcem zmiňovaný dodatek ze dne 9. 6. 1995 nijak nedokládá, že by mezi osobou zúčastněnou na řízení a žalobcem existoval vztah založený na zastoupení či zprostředkovatelských nebo obstaravatelských aktivitách. Žalobce neprokázal, že by osoba zúčastněná na řízení tedy podala přihlášky ochranných známek v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a svým jednáním naplnila skutkovou podstatu nevěrného agenta. Osoba zúčastněná na řízení proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud předložené kasační stížnosti zamítl.

Nejvyšší správní soud postupem podle ustanovení § 39 odst. 1 s. ř. s. spojil věci sp. zn. 1 As 3/2008 a 1 As 4/2008 ke společnému projednání, jelikož v obou případech jde o totožné účastníky a věci spolu skutkově souvisejí. Rozdílným je pouze druh ochranné známky (slovní a kombinovaná), přičemž tato odlišnost nemá na posouzení věci žádný vliv.

Kasační stížnosti nejsou důvodné.

Žalobce se domnívá, že napadené ochranné známky by měly být prohlášeny za neplatné ze dvou důvodů: jednak proto, že osoba zúčastněná na řízení nejednala při jejich přihlašování v dobré víře [§ 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách], a jednak proto, že osoba zúčastněná na řízení jednala při přihlašování předmětných známek v postavení zástupce, zprostředkovatele nebo obstaravatele vlastníka ochranné známky ve smyslu čl. 6 septies Pařížské úmluvy a podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách. Nejvyšší správní soud na okraj poznamenává, že podle § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách, je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. V daném případě tedy měly být ochranné známky zapsané dne 21. 2. 2002 a 22. 3. 2002 posuzovány podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a nikoliv podle zákona č. 441/2003 Sb., který nabyl účinnosti až dne 1. 4. 2004, jak to učinil žalovaný. Tato námitka však v rámci soudního řízení nebyla vznesena a zdejší soud se jí proto nemohl zabývat a vyvodit z ní příslušné důsledky. V úpravě známkového práva provedené zákonem č. 137/1995 Sb. nebyly obsaženy některé důvody známkové nezpůsobilosti, mezi jinými i podání přihlášky ochranné známky přihlašovatelem, který nebyl v dobré víře, a také přihláška podaná tzv. nevěrným agentem. Nicméně zápisnou nezpůsobilost z titulu zlé víry přihlašovatele bylo možno dovozovat z § 1 a § 2 odst. 1 písm. f) a g) (k tomu blíže viz Hajn, P.: K nedostatku dobré víry při zápisu ochranné známky. Právo a podnikání č. 3, 2002, str. 23 – 25); zápisná nezpůsobilost v případě nevěrného agenta pak byla aplikovatelná přímo na základě čl. 6 septies Pařížské úmluvy. Navíc znění zákona č. 137/1995 Sb. nasvědčovalo snaze harmonizovat české známkové právo s První směrnicí Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách, č. 89/104/EHS, byť tento zákon nepřejal veškeré fakultativní důvody pro zápisnou nezpůsobilost (činí tak až nyní účinný zákon č. 441/2003 Sb.), mezi jinými i podání přihlášky ochranné známky přihlašovatelem, který nebyl v dobré víře. Jak pak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. 9. 2005, č. j. 2 Afs 92/2005 - 45, publikované pod č. 741/2006 Sb. NSS, „i v případech, kdy se posuzují skutkové okolnosti, ke nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie, a rozhodným právem je právo tehdy účinné, je nutno ustanovení českého právního předpisu, přijatého nepochybně za účelem sblížení českého práva s právem Evropských společenství a majícího svůj předobraz v právní normě obsažené v právu Evropských společenství, vykládat konformně s touto normou. Odchýlit se od takového výkladu je však zpravidla nezbytné v případech, kdy pro to existují zřejmé racionální důvody dané například tím, že v ustanovení českého právního předpisu byla úmyslně zvolena odlišná textace nebo že ten, kdo právní předpis vydal, v něm jiným nepochybným způsobem projevil vůli odlišnou od vůle projevované v normě práva Evropských společenství“. Nejvyšší správní soud se domnívá, že v projednávaném případě lze dovést opomenutí zákonodárce při transformaci uvedené směrnice Rady č. 89/104/EHS a v souladu s doktrínou nepřímého účinku směrnice (srov. rozsudek Soudního dvora Evropských společenství ze dne 13. 11. 1990 ve věci C-106/89 *Marleasing SA proti La Comercial Internacional de Alimentacion SA*, Recueil I-04135) dospět k závěru, že zápisná nezpůsobilost z titulu zlé víry přihlašovatele ochranné známky byla aplikovatelná i za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Obdobně zápisná nezpůsobilost ochranné známky podané nevěrným agentem vyplývala v té době přímo z čl. 6 septies Pařížské úmluvy. I při vědomí aplikace nesprávného právního předpisu žalovaným tak lze uzavřít, že materiálně mohl aplikovat podmínky zápisné nezpůsobilosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. f) a k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a proto i kasační soud může tyto instituty vyložit na základě platné a účinné právní úpravy, tj. na základě zákona č. 441/2003 Sb.

Ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, jehož se dovolává žalobce, stanoví, že přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví

tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Nedostatek dobré víry při podání přihlášky ochranné známky je tedy jak absolutním důvodem zápisné nezpůsobilosti podle § 4 písm. m) zákona o ochranných známkách, kdy žalovaný sám zjišťuje zlou víru na straně přihlašovatele (zlá víra však musí být „zjevná“), tak důvodem relativním na základě námitek dotčené osoby podle § 7 odst. 1 písm. k). Tato ustanovení jsou provedením čl. 3 odst. 2 písm. d) První směrnice Rady č. 89/104/EHS. Důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách k institutu dobré víry uvádí, že tento se uplatní při zamezení zápisu tzv. „spekulativní“ známky, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoli za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce, popřípadě hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné známky i pro své označení.

Pojem dobré víry je významově obtížně uchopitelný, ambivalentní; dobrou víru lze vnímat v mravním významu či jako psychologickou kategorii. V mravním významu je dobrá víra chápána jako protiklad autonomie vůle spjatý s římskoprávní *aequitas*, tedy jako jakási obecně uznávaná hranice jinak právem neomezeného jednání subjektů práva. Tento model převažuje v evropských právních řádech jakož i v právu Evropských společenství. Dobrá víra jako psychologická kategorie vyjadřuje nezaviněnou nevědomost o zpravidla vadných souvislostech postupu účastníka právního vztahu; v tomto smyslu vnímá dobrou víru např. český občanský zákoník (blíže srov. Hurdík, J.: Dobrá víra. Právník č. 5, 2007 str. 565 – 573). Psychologický pohled na dobrou víru zaujímají i české civilní soudy, zmínit lze např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98 (týkající se ochrany majetku nabytého od nepravého dědice), publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 56/1999, str. 211, podle něž je dobrá víra „*vnitřní přesvědčení nabyvatele, že nejedná protiprávně. Jde tedy o psychický stav, o vnitřní přesvědčení subjektu, které samo o sobě nemůže být předmětem dokazování. Předmětem dokazování mohou být skutečnosti vnějšího světa, jejichž prostřednictvím se vnitřní přesvědčení projevuje navenek, tedy okolnosti, z nichž lze dovodit přesvědčení nabyvatele o dobré víře*“.

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že v případech zmiňovaných zákonem o ochranných známkách je nutno vycházet z psychologického konceptu dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých okolnostech. Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti [srov. § 4 písm. f)], takže vnímat dobrou víru zmiňovanou v § 4 písm. m) a v § 7 odst. 1 písm. k) jinak než jako psychologickou kategorii by znamenalo zbytečnou duplikaci již existujících důvodů pro odmítnutí zápisu ochranné známky, resp. pro její prohlášení za neplatnou. Zdejší soud rovněž souhlasí se závěry civilních soudů, podle nichž dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) není předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze z vnějších okolností.

Koncept dobré víry je obvykle spojován s otázkou zavinění (úmyslu, nedbalosti), byť přesně vzato lze o zavinění hovořit pouze ve vztahu ke zlé víře: zavinění totiž obecně v právu není spojeno s nabytím nebo pozbytím práv, nýbrž se vznikem zpravidla sankční povinnosti, což bývá důsledkem právě víry zlé nikoliv dobré. V této souvislosti doktrína rozeznává tři koncepce dobré (zlé) víry (blíže k tomuto problému viz Tégel, P.: Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu. Ad notam, č. 6/2007, str. 185 – 186). Podle prvního krajně subjektivistického přístupu je ve zlé víře pouze ten, kdo jistou skutečnost subjektivně věděl (neposuzuje se však, zda tato osoba měla či mohla o této skutečnosti vědět). V souladu s druhou koncepcí je ve zlé víře i ten, kdo o rozhodné skutečnosti sice nevěděl, ale věděl by o ní, kdyby se nedopustil hrubé nedbalosti (díky své hrubé nedbalosti o příslušné skutečnosti vědět měl). Třetí koncepce pak vychází z předpokladu, že 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 namílatele (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. Nejvyšší správní soud se pak přiklání k závěru, že v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: 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 namílatele. Tento objektivní přístup v hodnocení dobré víry přihlašovatelů zastává i Světová organizace duševního vlastnictví (viz čl. 4 společného doporučení ohledně ochrany známek a dalších práv duševního vlastnictví v označeních na internetu, přístupný on-line na http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf), jakož i zahraniční judikatura [rozhodnutí Tribunale di Milano (milánského soudu) ze dne 23.12.1999 ve věci *Jansenn v. Randstad Holding n.v. a Randstad Italia S.p.A* (nepublikováno), rozhodnutí předsedy Rechtbank van Koophandel te Gent (obchodního soudu v Gentu) ze dne 2.10.1989 ve věci *Eurologo* (nepublikováno) a další; blíže viz Právní úprava zlé víry v Evropské unii a v kandidátských zemích, zpráva podvýboru pro analýzu evropské legislativy, International Trademark Association, ze dne 8.4.2002, přístupná on-line: <http://oami.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf>]. Rovněž důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách uvádí, že pro účely posouzení dobré víry bude zvažována jakákoli 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. Opačný přístup by ostatně znamenal citelné snížení ochrany vlastníků obchodních známek – potenciálních namílateľů, neboť dokazování pouhé subjektivní vědomosti přihlašovatele by v některých případech nemuselo být proveditelné, resp. bylo by značně komplikované, ne-li nemožné.

Samotná vědomost přihlašovatele o existenci ochranné známky (práva k označení) však není dostatečným důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou pro nedostatek dobré víry: sám zákon o ochranných známkách uvádí v § 7 odst. 1 písm. k) že ochrannou známku může z důvodu nedostatku dobré víry přihlašovatele napadnout pouze ten, kdo byl takovou přihláškou dotčen na svých právech. Musí zde tedy existovat určitá újma na straně namílatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namílatele ve vstupu na trh určité země, těžení z (parazitování na) pověsti namílatele apod.

Ačkoliv vědomost o existenci ochranné známky namílatele a existence újmy na straně namílatele jsou rozhodujícími kritérii pro posouzení dobré víry přihlašovatele, nelze je považovat za kritéria jediná: žalovaný tak musí při posuzování dobré víry přihlašovatele vážít veškeré relevantní okolnosti případu, zejména posoudit veškeré dokumenty, které jsou mu k posouzení dobré víry předloženy. V souladu s tím (i když to zákon o ochranných známkách výslovně nestanoví) je nepochybně právem přihlašovatele doložit, že přihlášku podal v dobré víře, resp. předložit důkazy, které jeho jednání ospravedlňují (například souhlas namílatele s tím, aby přihlašovatel ochrannou známku přihlásil na svou osobu) a vyvrátit tak důkazy namílatele o přihlášce ochranné známky ve zlé víře. Jiný závěr by byl v rozporu s principem rovnosti účastníků řízení.

Ohledně důkazního břemene při posuzování dobré víry v oblasti známkoprávní ochrany je pak podstatné, zda má být dobrá víra u přihlašovatele presumována či nikoliv. Presumpci dobré víry lze vyvodit například z občanského zákoníku, který je založen na presumpci poctivosti

jednajícího účastníka občanskoprávního vztahu; v případech, na něž dopadá zákon o ochranných známkách, však tento závěr automaticky aplikovat nelze. Je tomu tak především proto, že § 4 písm. m) tohoto zákona zakotvuje povinnost žalovaného nezapsat ochrannou známku, jejíž přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře (absolutní důvod zápisné nezpůsobilosti). Žalovaný tak není oprávněn předpokládat dobrou víru přihlašovatele ochranných známek a jejich dobrou víru je povinen zkoumat, byť je v tom omezen kategorií zjevnosti: není-li zlá víra přihlašovatele patrná „na první pohled“, žalovaný známku zapíše (neexistuje zde tedy povinnost žalovaného provádět rozsáhlé šetření ohledně dobré víry přihlašovatele). Tomu odpovídá i povinnost přihlašovatele svou dobrou víru případně prokázat. Po zápisu ochranné známky do rejstříku však přihlašovatel ochranné známky přísluší práva zmíněná v § 8 zákona o ochranných známkách a tento přihlašovatel je rovněž oprávněn předpokládat, že tato jeho práva budou ze strany státu chráněna. Po zápisu ochranné známky je tudíž nutno vycházet z presumpce dobré víry na straně přihlašovatele, neboť opačný přístup by byl v rozporu s principem právní jistoty. Pokud tedy jiná osoba (namítatel) vyvolá řízení o neplatnosti ochranné známky podle § 32 zákona o ochranných známkách pro nedostatek dobré víry přihlašovatele [§ 7 odst. 1 písm. k) zákona], musí, chce-li být úspěšná, nedostatek dobré víry přihlašovatele prokázat, čemuž svědčí i znění § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Ke stejnému závěru dospívá i Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, podle něž by důkazní břemeno ohledně zlé víry mělo ležet na namítateli, který zápis ochranné známky napadá. Úřad nicméně zdůrazňuje, že při posuzování zlé víry přihlašovatele je třeba zvažovat jakékoli relevantní skutečnosti (srov. Případová studie zlé víry, č. j. HOM/02/08, on-line: <http://oami.europa.eu/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf>).

Při zjišťování, zda byla naplněna hypotéza § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a zda tedy je dán důvod pro prohlášení příslušné ochranné známky za neplatnou, je tedy nutné obecně posoudit několik podmínek. Za prvé zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky (práva k označení) namítatele, dále zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítatele a konečně zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele a s § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách leží důkazní břemeno ohledně prvních dvou skutečností na namítateli; jsou-li však skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítatelem doloženy, musí případné důkazy prokazující naopak dobrou víru přihlašovatele předložit právě přihlašovatel. V neposlední řadě platí, že správní orgán musí vždy přihlídnout i ke všem ostatním relevantním okolnostem případu, které by mohly zlou víru vyvrátit nebo naopak potvrdit. Konečně, jak vyplývá z dikce § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, případnou zlou víru přihlašovatele je třeba posuzovat vždy k okamžiku podání přihlášky ochranné známky: případné další okolnosti, které se staly po podání této přihlášky, nemohou mít na závěr o dobré či zlé víře přihlašovatele vliv.

V projednávaném případě je ze shromážděného spisového materiálu zřejmé, že osoba zúčastněná na řízení (přihlašovatel) již od počátku devadesátých let minulého století znala ochrannou známku „MARSTALL“, jejímž vlastníkem byl A. S. Tato skutečnost byla potvrzena i v licenční smlouvě ze dne 19. 10. 2000 a osoba zúčastněná na řízení ani žalovaný ji nepopírají. Tento závěr však sám o sobě (jak bylo popsáno výše) nemůže stačit pro konstatování zlé víry osoby zúčastněné na řízení při podání přihlášky ochranné známky. Nelze souhlasit s žalobcem, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledává zlou víru v situacích, kdy přihlašovatel byl v předchozím (smluvním) vztahu s osobou, již náležela práva k ochranné známce. Z výše uvedené argumentace totiž jasně vyplývá, že Úřad považuje předchozí kontakty mezi přihlašovatelem a namítatelem pouze za jednu z podmínek, resp. indicií, které mohou znamenat zlou víru přihlašovatele, nikoliv za podmínku jedinou či určující.

Žalobce dále dovozuje zlou víru osoby zúčastněné na řízení ze skutečnosti, že přihlášku ochranné známky v České republice podala již několik dnů po uzavření převodní smlouvy ze dne 19. 10. 2000 a dále poukazuje na místopřísežné prohlášení pana A. S. Tyto okolnosti případu nicméně samy o sobě ani ve spojení se znalostí známky „MARSTALL“ zlé víře osoby zúčastněné na řízení nnesvědčí. Přihlášení ochranné známky v České republice několik dnů po uzavření příslušné smlouvy naopak potvrzuje dobrou víru osoby zúčastněné na řízení, neboť tato tak učinila právě až na základě této smlouvy, ačkoliv označení „MARSTALL“ znala již dlouhou dobu předtím. Pokud by chtěla přihlásit ochrannou známku ve zlé víře, nebyl z její strany důvod čekat na smluvní ujednání. Při hodnocení místopřísežného prohlášení A. S. se pak Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěry městského soudu. Uvedené prohlášení ze dne 19. 9. 2005 ztrácí na věrohodnosti, je-li hodnoceno společně s ujednáním podepsaným krátce před tím (7. 6. 2005) mezi A. S. a osobou zúčastněnou na řízení, v němž byly upřesněny ustanovení převodní smlouvy ze dne 19. 10. 2000. Toto prohlášení je navíc v rozporu se zásadou *pacta sunt servanda*, neboť zcela odporuje převodní smlouvě ze dne 19. 10. 2000 a licenční smlouvě ze dne 26. 3. 2003, které A. S. podepsal. Pokud žalobce poukazuje na to, že se pan S. nevyzná v právní úpravě a nebyl v okamžiku podpisu příslušných smluv právně zastoupen, lze jen v souladu se zásadami *vigilantibus iura scripta sunt a ignorantia iuris neminem excusat* konstatovat, že ho to nikterak neomlouvá a nemůže změnit důkazní situaci. Rovněž tvrzení, že předmětná smluvní ujednání byla podepsána v tísni, nemůže být bráno v potaz, jelikož jej žalobce nijak nedoložil a ani neprokázal, že by v tomto směru byla vedena případná soudní řízení za účelem zneplatnění uvedených smluv.

Jiné skutečnosti svědčící o zlé víře na straně osoby zúčastněné na řízení v okamžiku podání přihlášky předmětné ochranné známky žalobce v kasační stížnosti neuvedl. Nejvyšší správní soud se proto ztotožňuje se závěrem Městského soudu v Praze, že žalobce neunesl své důkazní břemeno a zlou víru osoby zúčastněné na řízení v rámci správního řízení neprokázal. Na okraj pak poznamenává, že žalobce ani nijak nedoložil, jaká újma mu jednáním osoby zúčastněné vznikla. Osoba zúčastněná na řízení naopak dostatečně ospravedlnila své jednání, když prokázala jednotlivými ujednáními (ze dne 19. 10. 2000, 26. 3. 2003, 7. 6. 2005), že v okamžiku podání přihlášky jednala v dobré víře ve skutečnost, že svým jednáním nemůže nikoho poškodit.

Druhou námitku žalobce posoudil Nejvyšší správní soud takto. Podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u žalovaného vlastníkem ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6 septies Pařížské úmluvy na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil. Výklad článku 6 septies Pařížské unijní úmluvy provedl Nejvyšší správní soud v rozsudku zmiňovaném žalovaným ze dne 24. 5. 2006, č. j. 5 A 57/2001 - 43, publikovaném pod č. 926/2006 Sb. NSS, v němž uvedl, že „při výkladu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů „zástupce“ či „jednatel“, nýbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi vlastníkem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád“.

Nejvyšší správní soud se tedy přiklonil k širšímu výkladu tzv. nevěrného agenta; při aplikaci tohoto výkladu na vztah mezi A. S. a osobou zúčastněnou na řízení přitom lze dospět k závěru, že zde vztah hospodářské spolupráce existoval již od devadesátých let. Osoba zúčastněná na řízení získala od A. S. již v roce 1991 licenci k obchodování s krmivem pro koně (srov. preambuli licenčního ujednání ze dne 19. 10. 2000, jakož i žalobcem zmiňovaný dodatek ze dne 9. 6. 1995) a, jak bylo uvedeno výše, v průběhu spolupráce se dozvěděla o existenci předmětných ochranných známek „MARSTALL“. Ochrany podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách se nicméně může domáhat pouze vlastník příslušné ochranné známky; to nevylučuje, aby se této ochrany domáhal případný právní nástupce vlastníka, pokud své právní nástupnictví dostatečně prokáže. Otázku vlastnictví ochranné známky stejně jako další podmínky zmiňované v citovaném ustanovení je pak nutné posuzovat k okamžiku podání přihlášky údajným nevěrným agentem.

Předmětné ochranné známky přihlásila osoba zúčastněná na řízení k ochraně v České republice dne 3. 11. 2000 a dne 21. 11. 2000. Podle žalobce byl v této době vlastníkem mezinárodní ochranné známky č. 633876A „MARSTALL“ právě A. S., a proto došlo uvedenými přihláškami k porušení jeho práv k této mezinárodní ochranné známce. Ze správního spisu však vyplývá (z výpisu této mezinárodní známky), že tato známka byla na pana S. registrována až dne 5. 9. 2002, tedy až dva roky po podání přihlášek k ochranným známkám osobou zúčastněnou na řízení. V průběhu správního řízení pak nebylo prokázáno, že by A. S. byl v okamžiku podání přihlášek osobou zúčastněnou na řízení majitelem této mezinárodní ochranné známky či jakýchkoliv jiných známek. Naopak převodní smlouvou ze dne 19. 10. 2000 převedl A. S. na osobu zúčastněnou na řízení ochranné známky zapsané v zemích Evropské unie, jejichž majitelem v tomto okamžiku byl. Z uvedeného vyplývá, že A. S. nebyl vlastníkem mezinárodní ochranné známky č. 633876A „MARSTALL“ v okamžiku podání přihlášek ochranných známek osobou zúčastněnou na řízení a nebyl tudíž ani aktivně legitimován k podání námítky ve smyslu § 7 odst. 1 písm. f) zákona o ochranných známkách, resp. dle čl. 6 septies Pařížské úmluvy. V souladu se zásadou *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* pak ani žalobce jako právní nástupce A. S. nemohl tuto aktivní legitimaci nabýt. Ani tato námítka žalobce proto není důvodná.

Jelikož v řízení o kasačních stížnostech nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti jako nedůvodné. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení; žalovanému v řízení o kasačních stížnostech žádné náklady nevznikly. Osobě zúčastněné na řízení pak ve smyslu § 60 odst. 5 Nejvyšší správní soud náhradu nákladů nepřiznal, neboť jí soudem nebyla neuložena žádná povinnost a nebyly dány ani důvody zvláštního zřetele hodné pro přiznání dalších nákladů.

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

V Brně dne 30. dubna 2008

JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu