



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

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

žalobce: **J. K.**
bytem XXX
zastoupený advokátem JUDr. Milanem Otevřelem
se sídlem Mostní 4, Přerov

proti

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

za účasti této osoby zúčastněné na řízení: F. M.
bytem XXX
zastoupený advokátem Mgr. Jiřím Trávníčkem
se sídlem Rybná 682/14, Praha 1

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21.9.2018 č.j. O-498363/D18077981/2018/ÚPV

takto:

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

Odůvodnění:

1. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví označeného v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl zamítnut jím podaný rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

vlastnictví (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 23.7.2018 č. j. O-498363/D17067609/2017/ÚPV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byla kombinovaná ochranná známka č. 331383 ve znění „KAPS TRANSMISSIONS“, jejímž vlastníkem byl žalobce, prohlášena za neplatnou s účinky *ex tunc*, a to na základě návrhu F. M. (osoby zúčastněné na řízení) podaného podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném do 31.12.2018 (dále jen „zákon o ochranných známkách“).



2. Ze správního spisu vyplývá, že kombinovaná ochranná známka č. 331383 v provedení (dále jen „napadená ochranná známka“) byla na základě žalobcem podané přihlášky zapsána do rejstříku ochranných známek dne 22.5.2013 s právem přednosti ke dni 24.9.2012, a to pro následující seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(12) soukolí (redukční), ozubení, převodovky pro pozemní vozidla, automatické převodovky pro pozemní vozidla, převodovky pro závodní a soutěžní vozy;

(17) polotovary z plastických hmot, polotovary ze sklolaminátu, vrtule pro větrné elektrárny s výjimkou kovových;

(42) výzkum, vývoj a poradenství v oblasti automobilového průmyslu, zejména pro vývoj převodovek pro závodní a soutěžní vozy.

Návrhem ze dne 14.7.2017 se F. M. (v dalším textu označovaný též jako „navrhovatel“ či „osoba zúčastněná na řízení“) domáhal prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Podle navrhovatele napadená ochranná známka představovala obchodní značku vytvořenou a užívanou od roku 2002 společně jím a žalobcem v rámci sdružení vykonávajícího činnost pod názvem „F. M., Kaps Transmissions“, od roku 2012 pak pod názvem „F. M., J. K. – Kaps Transmissions“. Napadená ochranná známka označovala jejich produkty související s konstrukcí a výrobou převodovek pro závodní automobily. Žalobce si při podání přihlášky napadené ochranné známky musel být vědom toho, že navrhovatel svědčí k užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v zásadě stejná práva jako žalobci, a přihláška proto nebyla podána v dobré víře. Vedle nedobré víry žalobce navrhovatel argumentoval též dotčením svých práv spočívajícím jednak ve zmaření jeho finančních investic do budování obchodní značky „KAPS TRANSMISSIONS“ v průběhu předchozích let, ke kterému došlo zamezením jeho působení na trhu pod stejným či podobným označením, jakož i v nemateriální újmě způsobené tím, že budováním této značky strávil podstatnou část své kariéry.

3. Prvostupňovým rozhodnutím bylo návrhu F. M. v plném rozsahu vyhověno a napadená ochranná známka byla prohlášena za neplatnou s účinky *ex tunc*. Správní orgán I. stupně po posouzení podnikatelského vztahu žalobce a navrhovatele, jakož i jejich společné činnosti dospěl na základě provedených důkazů k závěru, že žalobce a navrhovatel se společně dlouhodobě a kontinuálně podíleli na budování značky „KAPS TRANSMISSIONS“, jež je shodná s napadenou ochrannou známkou. Shledal, že žalobce nejednal v souladu s obchodní etikou, resp. nejednal v dobré víře, neboť si musel být vědom toho, že mu k označení „KAPS TRANSMISSIONS“ nesvědčí výlučné právo. Navrhovatel dle správního orgánu I. stupně dostatečně prokázal dotčení na svých právech, zatímco na straně žalobce žádné důvody pro ospravedlnění jeho konání prokázány nebyly.
4. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se předseda Úřadu průmyslového vlastnictví jako orgán rozhodující o rozkladu ztotožnil s postupem správního orgánu I. stupně v dané věci, jím provedené hodnocení předložených důkazů shledal logickým a přisvědčil závěru, že žalobce nepodal přihlášku napadené ochranné známky v dobré víře. Podle orgánu rozhodujícího

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

o rozkladu bylo v průběhu řízení před správním orgánem I. stupně bezpečně prokázáno, že žalobce a navrhovatel společně dlouhodobě od roku 2002 podnikali. Z předložených faktur vyplynulo, že navrhovatel používal označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v obchodních stycích a od roku 2005 je vlastníkem domény www.kaps-transmissions.com, přičemž na těchto internetových stránkách bylo označení „KAPS TRANSMISSIONS“ užíváno nejen ve slovním, nýbrž i v kombinovaném provedení. Z výše uvedeného vzal orgán rozhodující o rozkladu za prokázané, že navrhovatel disponuje právy vyplývajícími z užívání předmětného označení a ve vztahu k právu přednosti napadené ochranné známky se jedná o práva starší. Orgán rozhodující o rozkladu konstatoval, že vědomost vlastníka (žalobce) o existenci starších práv je klíčovým důvodem k úspěšnému uplatnění neplatnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Navrhovatel předložil přesvědčivé důkazy o tom, že žalobce v době podání přihlášky věděl o existenci práva navrhovatele k označení „KAPS TRANSMISSIONS“. Tento závěr vyplývá mj. i z e-mailu ze dne 3.12.2015, ve kterém žalobce informoval navrhovatele o registraci napadené ochranné známky slovy „*jen tak bokem, já jsem naše logo zapsal do rejstříku*“. S odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu pak orgán rozhodující o rozkladu odmítl argumentaci žalobce, že navrhovatel má podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách právo napadenou ochrannou známku užívat. Přípuštění aplikace § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách v dané situaci by totiž popřelo smysl neplatnosti ochranné známky v důsledku zlé víry přihlašovatele podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Orgán rozhodující o rozkladu dále uvedl, že újma byla navrhovateli způsobena tím, že zápisem napadené ochranné známky došlo k monopolizaci práva k tomuto označení ve prospěch žalobce, tj. ke znemožnění užívání předmětného označení v obchodním styku navrhovatelem. Již tato skutečnost je způsobila vyvolat újmu na právech navrhovatele vzhledem k tomu, že po letech užívání a budování pověsti této značky proběhl zápis ochranné známky do rejstříku bez jeho vědomí. Navrhovatel byl o zápisu napadené ochranné známky informován žalobcem mimoděk až e-mailem dne 3.12.2015, tj. bezmála tři roky po registraci napadené ochranné známky. Žalovaný rovněž poukázal na to, že registrací napadené ochranné známky porušil žalobce povinnost plynoucí mu ze smlouvy o sdružení uzavřené mezi žalobcem a navrhovatelem dne 1.10.2002, podle níž k rozhodnutím v záležitostech nikoli běžných je třeba dohody všech účastníků. Za důvod ospravedlňující žalobce k podání přihlášky napadené ochranné známky nelze dle orgánu rozhodujícího o rozkladu považovat to, že navrhovatel si nechal v roce 2005 registrovat doménu www.kaps-transmissions.com. V případě nesouhlasu s tímto krokem měl žalobce učinit jiná opatření než recipročně po sedmi letech od registrace této internetové domény podat přihlášku k registraci označení společně užívaného oběma subjekty. Závěrem napadeného rozhodnutí shrnul žalovaný skutečnosti, které podle něj svědčí o nedobré víře žalobce: 1) shoda či značná podobnost napadené ochranné známky se zněním názvu sdružení, na kterém se žalobce a navrhovatel smluvně dohodli, 2) dlouhodobé společné podnikání žalobce a navrhovatele v oblasti automobilového průmyslu, ke kterému se přímo vztahují výrobky a služby, pro které byla napadená ochranná známka přihlášena, 3) vědomost vlastníka (žalobce) o stejných právech navrhovatele k užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“, 4) porušení ustanovení smlouvy o sdružení.

5. V žalobě proti napadenému rozhodnutí žalobce vyjádřil své přesvědčení, že v důsledku nesprávného skutkového i právního hodnocení věci jsou rozhodnutí správních orgánů obou stupňů nezákonná. Řízení, které vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, nadto bylo zatíženo procesními vadami, které rovněž způsobují nezákonnost obou správních rozhodnutí. Žalobce v této souvislosti brojil proti nedostatečné procesní aktivitě žalovaného, kterou spatřuje v upřednostnění tvrzení navrhovatele a jím předkládaných důkazů, aniž by byl žalobce v průběhu správního řízení seznámen se závěry, které z těchto podkladů žalovaný vyvodil a aniž by byl případně vyzván k navržení dalších důkazů či doplnění svých tvrzení. Žalobce tedy namítl, že nebyl poučen o své povinnosti tvrzení a povinnosti navrhnout k jím tvrzeným skutečnostem důkazy. Protichůdná tvrzení žalobce a navrhovatele nebyla posouzena se stejným důrazem

a žalovaný se bez dalšího přiklonil k tvrzením F. M., ačkoli k takovému postupu důkazy ve správním spise neposkytovaly oporu. Tento postup žalovaného vyústil v porušení zásady rovnosti účastníků řízení. Nadto žalobci nebylo doručeno vyjádření ze dne 2.10.2017, ve kterém se navrhovatel vyjadřoval k argumentaci žalobce a ke skutečnostem podstatným po posouzení věci. Dle názoru žalobce nebyl v důsledku zmíněných procesních vad v rámci správního řízení zjištěn skutečný stav věci.

6. Žalobce dále namítl, že návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byl postaven na nepravdivých a částečně silně zkreslených tvrzeních. Za nepravdivé a absurdní označil prohlášení navrhovatele o významu slovního znění ochranné známky „KAPS TRANSMISSIONS“. Fantazijní slovo „KAPS“ vymyslel sám žalobce v devadesátých letech minulého století, kdy se začal zabývat opravami a servisem automatických převodovek závodních automobilů. Označení „KAPS“ vzniklo složením začátečních písmen slovního spojení „K. Automatické Převodovky Servis“. Slovo „TRANSMISSIONS“ je pak pouhým překladem slova „převodovka“ do anglického jazyka. Není tedy pravdou, že „KAPS“ znamená „*kvalitní a precizní systémy*“, jak uvedl navrhovatel. Stejně tak absurdní a nepravdivé je dle žalobce tvrzení navrhovatele, že označení „KAPS TRANSMISSIONS“ vytvořili společně při vzniku sdružení v roce 2002. Žalobce toto označení vymyslel a používal k propagaci své podnikatelské i závodní činnosti dávno před začátkem spolupráce s navrhovatelem, který získal živnostenské oprávnění teprve 10 let po něm. Ačkoli žalobce tuto skutečnost v průběhu správního řízení uvedl, žalovaný ji ignoroval. Když v roce 2002 žalobce a navrhovatel uzavřeli smlouvu o sdružení, název sdružení „F. M., Kaps Transmissions“ vyjadřoval spojení obou podnikatelů, tedy F. M. a žalobce, jehož reprezentovalo jím vymyšlené fantazijní označení „Kaps Transmissions“. Skutečnost, že žalobce jako osoba, která předmětný název vymyslela, umožnil jeho společné užívání při činnosti sdružení, nebránila žalobci v registraci napadené ochranné známky. Tento krok (míněno registrace napadené ochranné známky) neměl na činnost sdružení žádný vliv, což ostatně žalovaný ani navrhovatel netvrdí. Žalobce toliko chránil jím vytvořenou hodnotu dostupnými právními prostředky. Žalobce tedy pro účely činnosti sdružení poskytl hodnotu v podobě názvu (loga) „Kaps transmissions“, a je přesvědčen, že po zániku sdružení je opět oprávněn předmětné označení používat toliko on, neboť stejně jako označení do sdružení v roce 2002 „vnesl“, tak jej po zániku sdružení zase „odnese“. Pokud by navrhovatel měl za to, že mu svědčí právo předmětné označení používat, žalobce, stejně jako to učinil již v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí, poukázal na možnost aplikace § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách.
7. Dle mínění žalobce je při posuzování právního nároku na používání názvu „KAPS TRANSMISSIONS“ irelevantní, že navrhovatel toto označení používal při obchodním styku coby účastník sdružení. Žalovaný v tomto směru zcela pominul právní povahu sdružení založeného podle § 829 a násl. starého občanského zákoníku. Sdružení totiž není osobou s právní subjektivitou a možnost používat individuálně určenou hodnotu, kterou do sdružení vložil účastník sdružení (v tomto případě název a logo „KAPS TRANSMISSIONS“) ostatními účastníky trvá toliko po dobu trvání sdružení a nezakládá jiným účastníkům sdružení práva k této hodnotě. Zároveň žalobce namítl, že úkolem žalovaného není řešit případné spory ze smlouvy o sdružení uzavřené mezi podnikateli, což žalovaný v nyní projednávané věci v podstatě učinil, pokud své závěry opřel o to, že žalobce porušil některá ustanovení smlouvy o sdružení. Žalobce je naopak přesvědčen, že návrh F. M. na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou byl podán ve zlé víře, byl spekulativní a jeho jediným cílem bylo poškodit žalobce. F. M. nejde o užívání napadené ochranné známky, což vyplývá z toho, že od roku 2012 podniká jako jediný společník a jednatel společnosti XXX, s.r.o., a při svém podnikání používá jiné označení výrobků a služeb, než je označení tvořící napadenou ochrannou známkou. Jeho cílem je získat nepoctivý ekonomický prospěch a vyvíjet nemravný nátlak na žalobce stran označení, které žalobce sám vymyslel a které mu po právu náleží.

8. Žalobce brojil rovněž proti tomu, že napadené rozhodnutí nerespektuje § 32 odst. 6 zákona o ochranných známkách, podle něhož existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky a služby. Návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou se týkal toliko převodovek. Napadená ochranná známka, která byla do rejstříku zapsána pro širší rozsah výrobků a služeb, však byla prohlášena za neplatnou v celém rozsahu, což má za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí.
9. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že napadené rozhodnutí dle jeho přesvědčení vychází z řádně zjištěného skutkového stavu, je správně, logicky a podrobně odůvodněno a bylo vydáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochranných známkách. Tvzení o nesprávném skutkovém a právním hodnocení věci správními orgány obou stupňů označil žalovaný za nekonkrétní a ničím nepodložená. Zároveň konstatoval, že se žalobce mylí, pokud má za to, že žalovaný měl vyvinout procesní aktivitu k předložení důkazů oběma účastníky řízení. Žalobce měl možnost se k podanému návrhu vyjádřit, mohl předkládat důkazy k prokázání své dobré víry či nahlížet do spisu. I s ohledem na skutečnost, že byl v řízení zastoupen patentovou zástupkyní, u které se předpokládá znalost práva, nepovažoval žalovaný za potřebné zvláště žalobce vyzývat k předložení dalších důkazů na podporu jeho tvrzení.
10. Dle žalovaného je pravdou, že správní orgán I. stupně žalobce neseznámil s vyjádřením navrhovatele ze dne 2.10.2017. Správní orgán I. stupně tak učinil vědomě, protože v předmětném vyjádření navrhovatel nepředložil žádné nové důkazy ani nerozvinul svá předchozí tvrzení. Tento svůj postup Úřad náležitě odůvodnil v prvostupňovém rozhodnutí.
11. K tvrzením žalobce ohledně vzniku názvu „KAPS TRANSMISSIONS“ žalovaný uvedl, že jednak tato tvrzení žalobce ve správním řízení neuvedl a jednak nejsou podstatná pro posouzení dobré víry žalobce v době podání přihlášky napadené ochranné známky. Argumentaci o tom, že žalobce předmětné označení používal již před vznikem sdružení, z čehož dovozuje své výlučné právo používat jej i po zániku tohoto sdružení, označil žalovaný za účelovou. Zrekapituloval okolnosti vzniku sdružení „F. M., Kaps Transmissions“, následného vývoje a zániku tohoto podnikatelského partnerství žalobce a navrhovatele a zdůraznil, že na budování značky se oba podnikatelé společně dlouhodobě a kontinuálně podíleli od roku 2002. Ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky si musel být žalobce vědom toho, že označení „KAPS TRANSMISSIONS“ používá v rámci své obchodní činnosti i F. M.
12. Žalovaný odmítl, že by napadeným rozhodnutím porušil § 32 odst. 6 zákona o ochranných známkách, neboť důvod k prohlášení neplatnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách patří k těm vyloučením ze zápisu, která jsou obecně nezávislá na seznamu výrobků a služeb, což dovodil jak Nejvyšší správní soud, tak Tribunál Soudního dvora Evropské unie.
13. F. M. coby osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k věci samé ze dne 4.8.2019 navrhl, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl. Uvedl, že se žalobce touto žalobou snaží pouze zhojit důsledky své mizivé procesní aktivity v průběhu správního řízení před žalovaným a že žalobcovo tvrzení o porušení jeho procesních práv a zásady rovnosti účastníků řízení je nedůvodné, účelové a absurdní. Zdůraznil, že žalobce disponuje živnostenským oprávněním pro činnost „obráběčství“ až od roku 2014, což je klíčová informace, neboť právě pro tuto činnost je označení „KAPS TRANSMISSIONS“ chráněno jako ochranná známka. Z toho F. M. dovozuje, že v souvislosti s konstrukcí a výrobou závodních převodovek žalobci před zahájením spolupráce s ním žádná práva nevznikla. I kdyby přeci před navázáním spolupráce s ním žalobce toto logo používal, nečinil tak v souvislosti s konstrukcí a výrobou převodovek, pro které neměl živnostenské oprávnění. Žalobce nikdy zákonem aprobovaným způsobem do sdružení označení chráněné napadenou ochrannou známkou nevložil; jeho tvrzení o tom, že poskytl logo jako hodnotu do

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

společného sdružení a po jeho zániku je jeho výlučným vlastníkem opět toliko on, je proto liché. Žalobci svědčilo právo přednosti ve vztahu k napadené ochranné známce až od okamžiku podání přihlášky, tj. od 24.9.2012, a proto nelze uvažovat o existenci „mnohem starších práv“. F. M. dále uvedl, že v rámci své samostatné podnikatelské činnosti ve výrobní společnosti XXX, s.r.o., používá jiné obchodní označení produktů nikoli z důvodu nezájmu o označení „KAPS TRANSMISSIONS“, nýbrž ve snaze neohrozit probíhající spor o napadenou ochrannou známku, resp. o právo používat předmětné označení. Kategoricky zpochybnil dobrou víru žalobce v době podání přihlášky napadené ochranné známky a poukázal na to, že žalobce jejich společně vybudovanou značku v současnosti užívá v rozporu s předběžným opatřením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2018 č.j. 7 Nc 204/2018-16.

14. Při ústním jednání před soudem konaném dne 13.5.2021 setrvali účastníci řízení na svých dosavadních podáních a procesních stanoviscích. Žalobce prostřednictvím svého právního zástupce odkázal na námitky uplatněné v žalobě a zdůraznil, že to byl on, kdo předmětné označení vymyslel a vytvořil. Žalovaný, ačkoliv jej měl vyzvat k prokázání tohoto tvrzení, nevyvinul v tomto směru dostatečnou procesní aktivitu. Další procesní pochybení žalovaného spatřuje žalobce v nesprávném hodnocení aspektů plynoucích ze smlouvy o sdružení a také v hodnocení e-mailu ze dne 3.12.2015 adresovaného osobě zúčastněné na řízení, neboť není zřejmé, co konkrétně bylo tímto e-mailem míněno. Žalovaný při jednání odkázal na písemné vyjádření k žalobě a zopakoval, že žalobce a osoba zúčastněná na řízení spolu dlouhodobě podnikali a budovali předmětné označení. Žalobce si následně bez vědomí osoby zúčastněné na řízení předmětné označení přihlásil jako ochrannou známku, čímž výrazně oslabil postavení osoby zúčastněné na řízení, pokud jde o možnost jeho užívání. To, že žalobce ve správním řízení nepředkládal ke svým tvrzením důkazy, je jeho chyba. Osoba zúčastněná na řízení se k ústnímu jednání nedostavila, a soud proto při jednání zrekapituloval obsah jejího písemného vyjádření. Právní zástupce žalobce k tomu následně uvedl, že usnesení Krajského soudu v Ostravě o nařízení předběžného opatření, na které osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření poukázala, zaniklo, protože osoba zúčastněná na řízení nepodala ve stanovené lhůtě žalobu ve věci samé.
15. Soud při ústním jednání zamítl veškeré návrhy žalobce na doplnění dokazování, neboť dospěl k závěru, že o žalobě je možné rozhodnout na základě důkazů provedených v průběhu správního řízení a zdokumentovaných ve správním spise; provádění jakýchkoliv dalších důkazů proto shledal nadbytečným. Dalším důvodem, pro který soud nepřikročil k doplnění dokazování, je skutečnost, že žalobce mohl a měl důkazy k prokázání jeho tvrzení uplatnit v řízení před žalovaným, což však neučinil. Řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je řízením sporným, v němž neplatí zásada materiální pravdy; správní orgán v něm rozhoduje na základě skutečností tvrzených a prokázaných účastníky tohoto řízení. Neunesení důkazního břemene, které ohledně prokázání vlastních tvrzení tížilo žalobce v návrhovém řízení před Úřadem, nelze napravovat dodatečným prováděním důkazů v řízení před soudem. Nelze totiž připustit, aby dokazování směřující k unesení důkazního břemene některým z účastníků řízení o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou bylo přenášeno do řízení před správním soudem. I přes obecnou zásadu plné jurisdikce (kontrola nejen právních, ale i skutkových vad v postupu orgánů veřejné správy) role správních soudů při zjišťování skutkového stavu zůstává pouze doplňující a odpovídá jejich přezkumnému úkolu. Řečeno jinými slovy, pokud zákonodárce svěřil určitou oblast do rozhodování orgánů veřejné správy, je v první řadě na nich, aby po řádném a úplném vyhodnocení rozhodných skutečností učinily konkrétní rozhodnutí ve věci samé. Role správních soudů může být jen subsidiární a ve skutkové oblasti směřuje k přezkumu správnosti a ucelenosti hodnocení důkazů provedených správními orgány. Správní soud tedy činí skutková zjištění na základě vlastního dokazování jen jako doplněk k dokazování provedenému již ve správním řízení, aniž by takto mohl nahrazovat důkazní činnost veřejné správy. Pokud by namísto správního orgánu sám jako první prováděl rozsáhlé dokazování za

účelem objasnění skutkového stavu věci, nepřipustně by si tím přisvojoval pravomoc rozhodovat ve věcech spadajících do oblasti veřejné správy nad rámec nezbytný k prověření správnosti a zákonnosti závěrů učiněných správním orgánem. Na subsidiární roli správního soudnictví ve zjišťování skutkového stavu nemůže mít vliv ani skutečnost, že žalobce není (obecně vzato) soudním řádem správním limitován ve své žalobní argumentaci a důkazních návrzích rozsahem své předchozí aktivity ve správním řízení.

16. Právě uvedené lze shrnout tak, že dokazování v řízení před správním soudem nemůže a ani nemá nahrazovat dokazování v řízení před správním orgánem; účastník správního řízení nemůže svoji liknavost, co se týče plnění zákonem stanovené povinnosti označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu), zhojit v řízení soudním. Akceptací opačného přístupu by byla zpochybněna samotná koncepce správního soudnictví, která je založena na zásadě subsidiarity soudního přezkumu správních rozhodnutí, a správní soudy by byly posouvány do role jakési třetí skutkové instance ve správním řízení.
17. Důkazní návrhy, jimiž žalobce poprvé až v řízení před soudem hodlal prokazovat své tvrzení, že to byl on, kdo ještě před zahájením společného podnikání s osobou zúčastněnou na řízení vymyslel a začal užívat označení KAPS (převodovky), soud neprovedl také proto, že prokázání této skutečnosti považoval za irelevantní pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí (k tomu viz níže).
18. Při rozhodování ve věci samé soud vycházel zejména z této právní úpravy:
19. Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen „námitky“) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.
20. Podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.
21. Podle § 32 odst. 4 zákona o ochranných známkách na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.
22. Podle § 32 odst. 6 zákona o ochranných známkách existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.
23. Podle § 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou se podává písemně a musí být odůvodněn a doložen důkazy. Považuje se za podaný až po zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.
24. Podle § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.
25. Podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách vlastník ochranné známky je v obchodním styku povinen strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem České republiky.
26. Podle § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové

komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

27. Podle § 52 správního řádu účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.
28. Poté, co soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
29. Žalovanému ani správnímu orgánu I. stupně nelze v žádném případě vytknout „nedostatečnou procesní aktivitu“ v řízení, které vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí. Ze správního spisu vztahujícího se k projednávané věci vyplývá, že žalobci i osobě zúčastněné na řízení v pozici navrhovatele bylo v řízení před správním orgánem umožněno uplatnit veškerá práva účastníka správního řízení. Nic nenasvědčuje tomu, že by žalovaný v rozporu se zásadou rovnosti stranil v řízení navrhovatel. Námitku žalobce, že úkolem žalovaného bylo vyrozumět jej o nedostatečnosti jeho tvrzení či neprůkaznosti jím předložených důkazů, vyzvat jej k jejich doplnění a seznámit jej se závěry, které žalovaný vyvodil z podkladů předložených navrhovatelem, soud vyhodnotil jako neopodstatněnou, neboť žádná taková povinnost žalovanému ze zákona nevyplývá. Správní orgán I. stupně i orgán rozhodující o rozkladu v dané věci rozhodli po pečlivém zhodnocení všech předložených tvrzení a důkazů; úvahy a závěry, na nichž svá rozhodnutí zbudovali, podrobně a srozumitelně vyložili ve svých rozhodnutích. Žalobce zjevně není spokojen s výsledkem správního řízení (o čemž mj. svědčí i to, že se proti němu brání žalobou), nicméně představa, že jej správní orgán měl vyzývat k předložení důkazů tak dlouho, dokud se mu ho nepodaří přesvědčit, aby rozhodl v jeho prospěch, je zcela mylná. To vyplývá i z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, který v rozsudku ze dne 13.10.2012 č.j. 1 As 51/2010-214 s odkazy na judikaturu Ústavního soudu zaujal následující závěr: „(p)oučovací povinnosti správního orgánu nezahrnuje poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, aby dosáhl žádaného účinku, ale jen pomoc k tomu, aby mohl zákonem stanoveným způsobem dát najevo, co hodlá v řízení učinit [srov. náleží sp. zn. I. ÚS 63/96 ze dne 25. 6. 1997 (N 82/8 SbNU 267), či usnesení sp. zn. III. ÚS 480/97 ze dne 5. 3. 1998 (U 18/10 SbNU 403)]. (...) Poučovací povinnost správních orgánů však nelze zaměňovat s právem účastníka na poskytování právních rad. Účastníkům řízení se může dostat návod, co je třeba učinit, aby dosáhli žádaného účinku, v rámci právních služeb poskytovaných advokáty či jinými profesionály v oblasti práva.“ Žalobce byl v průběhu správního řízení řádně seznámen s návrhem na prohlášení napadené známky za neplatnou, jakož i s důkazy, kterými navrhovatel tvrzení uplatněná v návrhu prokazoval, a byl žalovaným v souladu s § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách vyzván, aby se k návrhu na prohlášení neplatnosti ve stanovené lhůtě vyjádřil. Bylo na žalobci, aby žalovanému předložil takovou vlastní argumentaci, kterou by návrhová tvrzení zpochybnil či vyvrátil, a žalobce zároveň mohl (a měl) žalovanému předložit důkazy k prokázání vlastních tvrzení. Nebylo přitom povinností žalovaného zvláště žalobce poučovat o jeho obecné povinnosti vyplývající přímo z § 52 správního řádu, tedy o povinnosti označit důkazy na podporu svých tvrzení, a stejně tak nebylo zákonnou povinností žalovaného, aby žalobce předem, tj. před vydáním rozhodnutí ve věci samé, seznamoval se závěry, k nimž dospěl na základě podkladů předložených navrhovatelem. V této souvislosti není bez významu ani skutečnost, že žalobce byl v řízení před žalovaným zastoupen patentovou zástupkyní, tj. osobou znalou práva, a to speciálně v oblasti známkoprávní. I s ohledem na tuto skutečnost mohl žalovaný legitimně předpokládat, že není zapotřebí žalobce poučovat o jeho procesních právech a povinnostech účastníka návrhového řízení. Z toho, že se jeho procesní aktivita v řízení před žalovaným omezila na dvě relativně stručná podání (vyjádření k návrhu a rozklad), k nimž nebyly připojeny naprosto žádné důkazy, nemůže žalobce vinit žalovaného, ale výlučně sám sebe.
30. Povinností žalobce plynoucí z § 52 správního řádu bylo označit v řízení před žalovaným důkazy k prokázání vlastních tvrzení, jimiž hodlal zpochybnit či vyvrátit důvody uplatněné osobou zúčastněnou na řízení v návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, a stejně

tak bylo na žalobci, aby v řízení před žalovaným tvrdil a prokázal důvody, které by jeho jednání spočívající v přihlášení napadené ochranné známky ospravedlňovaly. Jak již bylo soudem uvedeno shora, důkazní břemeno, které žalobce v tomto směru tížilo, nelze přenášet do přezkumného řízení před správním soudem.

31. Přisvědčit nelze ani žalobní námitce brojící proti tomu, že správní orgán I. stupně nedoručil žalobci vyjádření osoby zúčastněné na řízení ze dne 2.10.2017. Povinností správního orgánu I. stupně ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu bylo poskytnout žalobci prostor k tomu, aby se mohl vyjádřit se ke všem relevantním podkladům pro rozhodnutí. Předmětné vyjádření osoby zúčastněné na řízení ze dne 2.10.2017 neobsahuje nová tvrzení, jež by byla významná pro posouzení důvodnosti návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, a jeho součástí nebyly ani nové důkazní návrhy. Soud nemohl přehlédnout ani skutečnost, že žalobce byl o existenci vyjádření osoby zúčastněné na řízení ze dne 2.10.2017 informován prostřednictvím prvostupňového rozhodnutí. Považoval-li jeho znalost za podstatnou, nic mu nebránilo v tom, aby si jej v průběhu řízení o rozkladu od žalovaného vyžádal, popř. aby nahlédl do spisového materiálu a seznámil se s ním. Nic takového však neučinil. Soud uzavírá, že neseznámením žalobce s vyjádřením osoby zúčastněné na řízení ze dne 2.10.2017 nedošlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které by mohlo mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí.
32. Soud neshledal důvodnými ani žalobní námitky, jimiž žalobce zpochybňuje závěry žalovaného o neexistenci jeho dobré víry v době podání přihlášky napadené ochranné známky. Pro posouzení této otázky je klíčové, že žalobce spolu s osobou zúčastněnou na řízení od roku 2002 podnikali v oblasti servisu a později i vývoje a výroby převodovek do závodních automobilů, a to pod obchodní značkou, která se slovně i vizuálně shoduje s napadenou ochrannou známkou. Z důkazů předložených žalovanému je zřejmé, že oba podnikatelé, kteří spolupracovali na základě smlouvy o sdružení, budovali tuto značku téměř 12 let. Samotné sdružení neslo od počátku název „F. M., Kaps Transmissions“, až v roce 2012 došlo k vložení jména žalobce do názvu sdružení. Žalobce přesto bez vědomí svého obchodního partnera, se kterým podnikal ve sdružení, tj. bez vědomí osoby zúčastněné na řízení, sám podal dne 24.9.2012 přihlášku napadené ochranné známky. I kdyby bylo pravdou, že logo a název „KAPS TRANSMISSIONS“ vymyslel v devadesátých letech minulého století žalobce a význam fantazijního slova „KAPS“ byl jiný, než tvrdí osoba zúčastněná na řízení, nezměnilo by to nic na tom, že po dobu téměř dvanácti let byla tato značka používána oběma podnikateli při jejich podnikání společně, oba svou činností spolupůsobili při budování její pověsti na trhu a zisk, který společnými silami generovali, investovali do dalšího rozvoje této značky. Navíc po deset let neslo sdružení název, který sestával ze jména F. M. a slovního spojení „KAPS TRANSMISSIONS“, což v osobách neznalých struktury sdružení a způsobu vytvoření tohoto označení mohlo důvodně evokovat, že je to výlučně F. M., kdo stojí za servisem, vývojem a konstrukcí převodovek určených pro závodní automobily, které nesou označení „Kaps Transmissions“. Tato skutečnost byla pravděpodobně příčinou toho, že si žalobce v roce 2012 prosadil změnu názvu sdružení spočívající v doplnění jeho jména a příjmení do názvu sdružení.
33. Není pravdou, že užití označení KAPS pro účely sdružení umožnil výlučně žalobce. Užití tohoto označení jako součásti názvu sdružení bylo umožněno dohodou obou podnikatelů vtělenou do smlouvy o sdružení. Osobu zúčastněnou na řízení nemohl nikdo nutit k tomu, aby proti své vůli podnikala se žalobcem ve sdružení nesoucím název „F. M., Kaps Transmissions“. Společné dlouholeté podnikání obou subjektů – žalobce a osoby zúčastněné na řízení – ve sdružení nesoucím tento název, z něhož vyplývá právo osoby zúčastněné na řízení užívat označení Kaps Transmissions, se zcela nepochybně dělo se souhlasem obou subjektů. Název sdružení, jehož součástí vždy bylo též slovní spojení Kaps Transmissions, proto v žádném případě nelze považovat za individuální hodnotu patřící výlučně žalobci. Soud pouze na okraj dodává, že ve smlouvách o sdružení není ani zmínka o tom, že by žalobce do sdružení vkládal jako majetkovou

hodnotu „své“ označení Kaps, popřípadě Kaps Transmissions, a obsahem těchto smluv není ani ujednání smluvních stran, že po zániku sdružení bude pouze žalobce oprávněn toto označení užívat při svém dalším (samostatném) podnikání.

34. O povědomí žalobce o tom, že předmětné označení není jeho výlučným vlastnictvím, ale společným logem užívaným oběma členy sdružení, prokazatelně svědčí žalobcův e-mail ze dne 3.12.2015, v němž osobě zúčastněné na řízení mj. napsal: „*Jen tak bokem, já jsem naše logo zapsal do rejstříku. Za nějakých 37000. U nás to není podstatné naše logo si nikdo dávat nebude, jen pro jistotu*“ (zvýraznění textu podtržením bylo doplněno soudem). Jakkoli se jedná o velmi strohé sdělení, o jeho smyslu není pochyb. Žalobce minimálně ke dni odeslání tohoto e-mailu uvažoval o předmětném označení jako o společném logu obou podnikatelů, což popírá pravdivost jeho nynějšího tvrzení, že logo je od počátku jeho a nikdy osoby zúčastněné na řízení nebylo. Soud k tomu doplňuje, že žalobce v řízení před žalovaným neprokázal, že by osobu zúčastněnou na řízení o podání přihlášky napadené ochranné známky informoval jiným způsobem než e-mailem ze dne 3.12.2015.
35. Na základě výše uvedených skutečností žalovaný právem dospěl k závěru, že osobě zúčastněné na řízení rovněž náleží práva k označení tvořícímu napadenou ochrannou známku.
36. Správní orgány obou stupňů při rozhodování v dané věci vycházely z metodiky posouzení dobré (zlé) víry v oblasti ochranných známek předestřené Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008-195. Soud předesílá, že s úvahami správních orgánů obou stupňů se ztotožnil, nicméně považuje za vhodné jednotlivé kroky zmíněné metodiky popsat. Dle zmíněného rozsudku Nejvyššího správního soudu „(p)ři *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.*“ K první podmínce, tj. k vědomí přihlašovatele o právu k označení jiné osoby, pak Nejvyšší správní soud uvedl následující: „*v případě zákona o ochranných známkách je třeba aplikovat třetí koncepci dobré (zlé) víry: ke zjištění nedostatku dobré víry stačí, když přihlašovatel věděl nebo při vynaložení obvyklé míry opatrnosti a s ohledem na všechny okolnosti případu měl vědět o existenci ochranné známky namítatele.*“ Rovněž důvodová zpráva k zákonu o ochranných známkách vychází z objektivního přístupu v hodnocení dobré víry: „*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.*“
37. Ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky bylo žalobci nepochybně známo, že osoba zúčastněná na řízení se na budování pověsti označení „KAPS TRANSMISSIONS“ dlouhodobě podílela a oprávněně toto označení užívala v obchodním styku, neboť společná podnikatelská činnost obou subjektů v tu dobu stále fungovala, a to v rámci sdružení vystupujícího pod názvem „F. M., J. K. – Kaps Transmissions“. Bylo by iluzorní se domnívat, že žalobce si této skutečnosti nebyl vědom. První předpoklad nedobré víry spočívající ve vědomí žalobce o právu jiné osoby na stejné označení byl tedy splněn.
38. K druhé podmínce, kterou je vznik újmy na právech na straně namítatele, Nejvyšší správní soud ve shora zmíněném rozsudku uvedl: „*(s)amotná 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 namítatele – a obráceně určitá nespravedlivá výhoda na*

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

straně přihlašovatele způsobená právě přihlášením příslušné známky. Typicky se bude jednat o zamezení namítateli ve vstupu na trh určité země, těžení z (paražítování na) pověsti namítatele apod.“ Žalobce sice tvrdil, že osoba zúčastněná na řízení neprokázala dotčení svých práv, tomuto tvrzení však nelze přisvědčit. Osoba zúčastněná na řízení již v návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou tvrdila jak materiální újmu spočívající v zamezení možnosti vstupu na trh pod stejným označením, které je chráněno napadenou ochrannou známkou, tak nemateriální újmu spočívající ve znemožnění používání obchodní značky, na zbudování jejíhož dobrého jména se podílela. Právě zamezení ve vstupu na trh je podle Nejvyššího správního soudu typickou újmou na straně namítatele, přičemž tato újma vyplývá přímo ze zápisu napadené ochranné známky do registru ochranných známek a netřeba ji dále dokazovat či konkrétně vyčíslit. Této újmě odpovídá neoprávněná výhoda, kterou žalobce získal zápisem napadené ochranné známky do rejstříku a která spočívá v monopolizaci užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ a výkonu práv, která zákon přiznává výlučně vlastníku ochranné známky.

39. Irelevantní je žalobcova argumentace, že registrace napadené ochranné známky neměla na činnost sdružení vliv. Vzhledem k tomu, že žalobce osobu zúčastněnou na řízení o podání přihlášky napadené ochranné známky a jejím zápisu do rejstříku informoval až s několikaletým zpožděním (osoba zúčastněná na řízení se o tom poprvé dozvěděla až z e-mailu žalobce ze dne 3.12.2015), je logické, že tato skutečnost činnost sdružení po jistou dobu neovlivnila. Pro posouzení dobré víry žalobce je nicméně podstatný vznik újmy na právech na straně osoby zúčastněné na řízení, ke které přihlášením napadené ochranné známky žalobcem nepochybně došlo a která, jak bylo soudem vyloženo shora, spočívá především v monopolizaci užívání označení „KAPS TRANSMISSIONS“ v rukou žalobce jakožto výlučného vlastníka napadené ochranné známky, která brání tomu, aby osoba zúčastněná na řízení bez souhlasu žalobce pokračovala v podnikání se závodními převodovkami nesoucími toto označení.
40. Soud zároveň považuje za nutné zdůraznit, že 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 (shodně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2008 č.j. 1 As 3/2008 – 195). To, jak se po podání přihlášky napadené ochranné známky (24.9.2012) dál vyvíjela činnost, kterou žalobce a osoba zúčastněná na řízení ve sdružení vykonávali, a stejně tak i jejich další podnikatelská činnost, kterou po uvedeném datu vyvíjeli v rámci jiných společností, to vše jsou okolnosti, které jsou pro posouzení dobré víry žalobce nerozhodné.
41. V dané věci tak byla naplněna i druhá podmínka k osvědčení nedobré víry žalobce spočívající ve vzniku újmy na právech navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení) v souvislosti s registrací napadené ochranné známky.
42. Poslední podmínkou k prohlášení ochranné známky za neplatnou v důsledku nedobré víry přihlašovatele je neexistence důvodu, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Žalobce v řízení před žalovaným žádný takový liberační důvod neprokázal. Soud se plně ztotožňuje s názorem žalovaného, že takovým důvodem nemůže být skutečnost, že osoba zúčastněná na řízení si v roce 2005 pod svým jménem zaregistrovala internetovou doménu www.kaps-transmissions.com. Tato skutečnost, jak ostatně žalobce sám uvedl v žalobě, nemá na posuzovanou věc žádný vliv. Žalobce si byl nepochybně této skutečnosti, jakož i dlouhodobého užívání internetových stránek www.kaps-transmissions.com k propagaci výrobků a služeb poskytovaných členy sdružení vědom a po mnoho let nedal ničím najevo, že s tím nesouhlasí. Žádný jiný důvod, který by ospravedlnil žalobcovo jednání spočívající v přihlášení napadené ochranné známky výlučně pod svým jménem, soud ve shodě se žalovaným neshledal. Nutno podotknout, že břemeno tvrzení i důkazní břemeno ohledně existence liberačního důvodu tížilo ve správním řízení žalobce, jenž toto břemeno neunesl.

43. Subjektivní představa žalobce, že slovní spojení „KAPS TRANSMISSIONS“ náleží toliko jemu, protože jej kdysi sám vymyslel, neospravedlňuje žalobce z přihlášení napadené ochranné známky ve zlé víře, neboť ve známkoprávních věcech je třeba dobrou víru posuzovat v objektivním pojetí, a to z důvodu ochrany osob majících práva k ochranným známkám. Navíc, jak bylo soudem vyloženo shora, osobě zúčastněné na řízení vzniklo právo k tomuto označení z důvodu jeho dlouhodobého užívání v rámci sdružení se žalobcem.
44. I kdyby bylo pravdivé tvrzení žalobce, že název a logo „KAPS TRANSMISSIONS“ skutečně v devadesátých letech minulého století vymyslel právě on, pro rozhodnutí v nyní projednávané věci je podstatné, že v roce 2002 žalobce dobrovolně umožnil užívání tohoto označení osobě zúčastněné na řízení, resp. on i osoba zúčastněná na řízení souhlasili s tím, že toto označení bude užíváno pro účely podnikatelské činnosti vykonávané oběma členy sdružení, což se pak po mnoho let dělo. Jinak řečeno, závěr žalovaného o nedobré víře žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky by nemohlo nijak zvrátit prokázání toho, že žalobce dané logo vymyslel a použil jako první, ani to, jaký byl původně zamýšlený význam slova „KAPS“. Pokud správní orgány obou stupňů v nyní projednávané věci dospěly k závěru, že osobě zúčastněné na řízení náleží k předmětnému označení právo starší, měly tím nepochybně na mysli to, že právo osoby zúčastněné na řízení k užívání předmětného označení vzniklo před vznikem práva přednosti napadené ochranné známky (24.9.2012), nikoli před vznikem sdružení.
45. V souvislosti s tím soud podotýká, že povaha institutu sdružení ve smyslu § 829 a násl. starého občanského zákoníku nemá na posuzovanou věc vliv. Oprávnění osoby zúčastněné na řízení užívat označení „KAPS TRANSMISSIONS“ nevyplyvá jen ze samotné smlouvy o sdružení, ale především z dlouhodobého faktického užívání tohoto označení osobou zúčastněnou na řízení v obchodním styku, názvu sdružení, který jméno osoby zúčastněné na řízení s tímto označením spojuje, a v neposlední řadě i z kontinuální dlouholeté podnikatelské činnosti osoby zúčastněné na řízení vyvíjené v rámci sdružení se žalobcem a související se závodními převodovkami, k jejichž označování bylo předmětné označení užíváno.
46. Žalovaný nikterak nepochybil, jestliže při rozhodování v dané věci podpůrně argumentoval také povinností zakotvenou v čl. X věty druhé smlouvy o sdružení, podle níž „*k rozhodnutím a opatřením v záležitostech nikoliv běžných je třeba dohody všech účastníků*“. Podle písm. f) tohoto článku jsou takovými záležitostmi „*těž záležitosti, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některého z účastníků*“. Je pravdou, že úkolem žalovaného není řešit spory ze smluv o sdružení, v tomto případě však žalovaný napadeným rozhodnutím autoritativně neřešil žádný spor mezi podnikateli plynoucí ze smlouvy o sdružení, nýbrž rozhodoval o návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, což dozajista spadá do jeho pravomoci. Zohledněním výše zmíněného ujednání obsaženého ve smlouvě o sdružení, která byla jedním z důkazů (podkladů pro rozhodnutí) žalovaný postupoval v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů ovládající dokazování ve správním řízení, přičemž porušení tohoto smluvního ujednání oprávněně vyhodnotil jako další skutečností prokazujících zlou víru žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky.
47. Soud uzavírá, že v řízení před žalovaným bylo osobou zúčastněnou na řízení prokázáno, že žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky nebyl v dobré víře, protože existovalo starší právo osoby zúčastněné na řízení k užívání předmětného označení, o kterém žalobce nepochybně věděl. Zároveň osobě zúčastněné na řízení vznikla zápisem napadené ochranné známky újma na jeho právech, neboť mu tím bylo znemožněno uvádět bez souhlasu žalobce na trh produkty s označením „KAPS TRANSMISSIONS“, a žalobcem nebyl prokázán žádný důvod, jenž by podání přihlášky napadené ochranné známky za těchto okolností ospravedlňoval.
48. Soud nevešel ani na žalobní námitku vytýkající žalovanému porušení § 32 odst. 6 zákona o ochranných známkách. Soud se v tomto směru plně ztotožňuje se závěrem vyjádřeným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.4.2010 č.j. 5 As 17/2009-152, podle něhož

„příhláška podaná ve zlé víře patří k těm vyloučením ze zápisu, které jsou obecně nezávislé na seznamu výrobků a služeb“. Řečeno jinak, zlá víra přihlašovatele při podání přihlášky ochranné známky dopadá na veškeré výrobky a služby, pro které je ochranná známka přihlašována. K témuž závěru ostatně dospěla i judikatura SDEU. Tribunál v rozsudku ze dne 11.7.2013 ve věci T-321/10 SA.PAR., v. OHIM jednoznačně deklaroval, že neexistence dobré víry v okamžiku podání přihlášky k zápisu s sebou nese neplatnost zpochybněné ochranné známky jako celku.

49. Argumentace žalobce, že osoba zúčastněná na řízení je oprávněna nadále používat předmětné označení podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách, není způsobilá zpochybnit zákonnost napadeného rozhodnutí. Nelze než přitakat žalovanému, jenž ve svém závěru o nemožnosti aplikace tohoto ustanovení přiléhavě odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.11.2010 č.j. 7 As 59/2010-90, z něhož v odůvodnění napadeného rozhodnutí obsáhle citoval. Ve zmíněném rozsudku Nejvyšší správní soud zasadil ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách do kontextu systematiky zákonné úpravy zápisu ochranných známek a dovodil, že pokud se přihlašovatel stane vlastníkem ochranné známky na základě přihlášky podané ve zlé víře, nepřísluší mu státem poskytovaná privilegia výlučných práv vlastníka k užívání označení chráněného ochrannou známkou. Nejvyšší správní soud ve zmíněném rozsudku výslovně uvedl, že pokud by „přistoupil na argumentaci stěžovatele, ztratilo by ust. § 7 odst. 1 písm. k), a také např. § 7 odst. 1 písm. g), zákona o ochranných známkách smysl. U přihlášení určitého označení k jeho zápisu jako ochranné známky je zcela rozumné očekávat, že tímto zápisem přihlašovatel sleduje získání práv vyplývajících z vlastnictví ochranné známky, na což poukázoval i namítatel ve svých námitkách. Vlastník ochranné známky pak má výlučné právo ochrannou známkou ve spojení s výrobky, pro něž je zapsána, užívat a nikdo další bez jeho souhlasu (kromě zákonem stanovených případů) nesmí užívat v obchodním styku označení, u něhož z důvodu shodnosti či podobnosti výrobků označených ochrannou známkou existuje pravděpodobnost záměny na straně spotřebitelské veřejnosti (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1807/2008, dostupný na www.nsoud.cz). Smyslem ust. § 7 odst. 1 písm. k), ale i např. písm. g) téhož ustanovení či ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 12 odst. 1, zákona o ochranných známkách je předejít zásahu zápisu ochranné známky do práv třetích osob a zabránit situacím, kdy vlastníci z titulu ochranné známky bude uplatňovat své právo výlučného užívání vůči osobám, jimž svědčí legitimní starší práva, byť jiná než privilegium poskytnuté státem v podobě specifické ochrany formou ochranné známky, a také ochránit spotřebitele před záměnou výrobků producentů konkurujících si označením určité kvality.“ Na osobě zúčastněné na řízení tedy nelze oprávněně požadovat, aby se nadále spokojila s postavením pouhého uživatele označení chráněného napadenou ochrannou známkou, jejímž výlučným vlastníkem se stal žalobce na základě svého jednání ve zlé víře.
50. Protože soud neshledal, že by napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.
51. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly. Soud proto ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
52. Soud neuložil osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. ve třetím výroku rozsudku rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání

Shodu s prvopisem potvrzuje I. V.

musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

Praha 13. května 2021

Mgr. Martin Kříž v. r.
předseda senátu