

Redemption o.s., Praha

Doručit:  
Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní  
kancelář, s.r.o.  
Na Pankráci 30a/404,  
140 00 Praha 4

Zn. sp.: O-480155  
Č. j.: O-480155/D010523/2011/ÚPV  
Vyřizuje: Mgr. Filip Lahoda

V korespondenci uveďte značku spisu.

Občanské sdružení Kauza3.cz, Praha

Doručit:  
KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.  
JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokát  
Hellichova 1  
118 00 Praha 1

V Praze dne 18. 01. 2012

## ROZHODNUTÍ

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) rozhodl ve věci námitek občanského sdružení Kauza3.cz, Praha, proti zápisu kombinovaného označení ve znění „KAUZA 3 občanský zpravodaj Prahy 3“ do rejstříku ochranných známek, přihlášeného dne 12.10.2010 pod zn. sp. O-480155 a zveřejněného ve Věstníku Úřadu dne 19.01.2011, jehož přihlašovatelem je občanské sdružení Redemption o.s., Praha, takto:

Námitkám podaným podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, proti zápisu zveřejněného označení ve znění „KAUZA 3 občanský zpravodaj Prahy 3“ do rejstříku ochranných známek se vyhovuje v celém rozsahu a přihláška ochranné známky zn. sp. O-480155 se

**z a m í t á .**

## O d ů v o d n ě n í

Námítky podané dne 15.02.2011 občanským sdružením Kauza3.cz, Praha (dále jen „namítající“), podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. byly odůvodněny tím, že namítající vydává tiskovinu, která představuje alternativu „Radničních novin“, které vycházejí pro Prahu 3. Namítající dále provozuje internetové stránky a je držitelem domény kauza3.cz. Přihlašovatel je dle namítajícího pouze účelově založené sdružení, za které jedná pan Robert Hurda, syn pana Pavla Hurdy, radního na Praze 3.

Namítající dále uvádí, že přihlašovatel již 13.08.2010 podal přihlášku ochranné známky ve znění „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“. Tuto přihlášku však vzal přihlašovatel zpět (12.10.2010), a to po upozornění, že jeden z obrazových prvků přihlašované ochranné známky je shodný s logem užívaným namítajícím, ke kterému má namítající rovněž autorská práva. Následně přihlašovatel podal napadenou přihlášku ochranné známky, kterou dle namítajícího kopíruje slovní spojení užívané namítajícím. Namítající je toho názoru, že přihlašovatel si je vědom, že namítající produkuje pod názvem „KAUZA3 OBČANSKÝ ZPRAVODAJ PRAHY 3“ tiskovinu, která je na území Prahy 3 distribuována do poštovních schránek, a která obsahuje názory kritické k politické reprezentaci této městské části.

Namítající je dále toho názoru, že v případě zápisu napadeného označení by přihlašovatel využil svého práva a zamezil užívání výše uvedeného namítaného označení osobou namítajícího.

Ve stejný den, jako tomu je u napadené přihlášky ochranné známky, podal dle namítajícího přihlašovatel rovněž další obdobnou přihlášku ochranné známky, a to ve znění „ŽIŽKOV NEJEN SOBĚ“, přičemž znění tohoto označení se shoduje s názvem občanského sdružení zaregistrovaného roku 2009, které provozuje internetové stránky „www.zizkovnejensobe.cz“. Uvedené občanské sdružení rovněž sleduje a komentuje situaci v komunální politice. Namítající se tedy domnívá, že přihlašovatel těmito přihláškami sleduje obdobný účel, a to zkomplikovat činnost dotčených občanských sdružení.

Z výše uvedených důvodů namítající navrhuje, aby Úřad přihlášku ochranné známky č. 480155 ve znění „KAUZA 3 občanský zpravodaj Prahy 3“ zamítl, a to v celém rozsahu přihlašovaných výrobků a služeb.

Přihlašovatel, občanské sdružení Redemption o.s., Praha (dále jen „přihlašovatel“), ve svém vyjádření doručeném Úřadu dne 20.05.2011 uvedl, že namítající ve svých námítkách

nespecifikoval, jakým způsobem je přihláškou zasahováno do jeho práv. Přihlašovatel uvádí, že právě takovému zásahu se chtěl vyhnout, a proto vzal svou dřívější přihlášku ochranné známky zpět, potom co byl namítajícím upozorněn na porušení jeho autorských práv. Přihlášku napadeného označení následně přihlašovatel podal s takovou úpravou, aby do těchto autorských práv nezasahovala.

Tvrzení namítajícího ohledně pana Pavla Hurdy jsou dle přihlašovatele irelevantní, neboť tato osoba není přihlašovatelem, ani za přihlašovatele nejedná.

Dle názoru přihlašovatele měl namítající rovnocennou možnost podat přihlášku na zápis ochranné známky. Jeho nečinnost tak nemůže jít k tíži třetí osoby a nemůže být jiné osobě bráněno, aby žádala o zápis jí přihlášené kombinované ochranné známky. Zde se plně uplatní jedna z právních zásad: *vigilantibus iura scripta sunt*.

Přihlašovatel dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č. j. 1 As 3/2008-195. V tomto rozhodnutí se soud dle namítajícího zabýval problematikou podání přihlášky ochranné známky v dobré víře se závěrem, že v případě zákona o ochranných známkách 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 namítajícího.

Nejvyšší správní soud dále dle namítajícího judikoval, že při zjišťování, zda přihláška ochranné známky byla podána v dobré víře ve smyslu § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., je nutno posoudit, zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci ochranné známky namítajícího, zda přihlášením ochranné známky přihlašovatelem došlo k poškození namítajícího, a konečně, zda neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil. Přitom prvé dva důvody musí prokázat namítající a teprve jsou-li vzneseny relevantní námitky, je na přihlašovatele, aby prokázal důvod ospravedlňující jeho jednání.

Přihlašovatel je s ohledem na výše uvedené toho názoru, že při neexistenci ochranné známky namítajícího nelze usuzovat, že by přihlašovatel byl ve zlé víře, resp. že by nejednal v dobré víře. Jestliže totiž Nejvyšší správní soud konstatuje, že by přihlašovatel nebyl v dobré víře, věděl-li by o ochranné známce namítajícího, pak výkladem a contrario platí, že neexistence ochranné známky vylučuje nedostatek dobré víry, resp. zakládá předpoklad existence jednání v dobré víře.

Ve světle výše uvedeného přihlašovatel navrhuje, aby Úřad námitky proti zápisu přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek zamítl.

Rozhodnutí o námitkách se opírá o následující skutečnosti a důvody:

Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. se přihlašované označení 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.

Podle ustanovení § 26 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad přihlašovatelům a namítajícím doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí o zamítnutí námitek. Údaje o zamítnutí přihlášky, popřípadě zamítnutí námitek Úřad zveřejní ve Věstníku.

Z rejstříku ochranných známek bylo zjištěno, že přihláška kombinované ochranné známky ve znění „KAUZA 3 občanský zpravodaj Prahy 3“ zn. sp. O-480155 byla podána dne 12.10.2010 a zveřejněna dne 19.01.2011 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štetce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjma nábytku), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky, reklamní, užitkové a propagační výrobky z papíru, zejména etikety, ubrousky, ručníky, tiskoviny, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty, prospekty, pohlednice, mapy, průvodce, dopisní obálky, přání, kalendáře, samolepicí fólie, papírové a plastové tašky, sešity, skicáky, tužky, těžítka, papírové nosiče dat, kancelářské výrobky v rámci třídy; (38) šíření elektronických časopisů, periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě, Internetu, pomocí satelitů, výměna a šíření zpráv a informací, služby zabezpečující datovou a audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupříkladu počítačové sítě, Internet, satelitu; (41) pořizování obrazových a zvukových záznamů, služby vydavatelství a nakladatelství periodických i neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě, tvorba rozhlasových a televizních pořadů, organizování politických akcí a konferencí, pořádání besed a odborných přednášek (školení), nakladatelství a vydavatelství; (42) hosting webových stránek, tvorba a správa webových stránek, tvorba software, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, tvorba prezentací, aplikací,

*68021n – Rozhodnutí o (částečném) zamítnutí přihlášky OZ*

katalogů pro webové stránky, programové projekty (tvorba), převádění médií do elektronické podoby, tvorba informačních databází, elektronických časopisů a knih.

Napadené označení bylo přihlášeno v následující podobě:



Námítky proti zápisu přihlašovaného označení podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) citovaného zákona může podat ten, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře. Institut dobré víry se uplatní především ve vztahu k tzv. „spekulativní“ ochranné známce, kterou si její přihlašovatel dává zapsat nikoliv za účelem užívání v obchodním styku, ale pouze pro dosažení zisku ze známkové transakce nebo hodlá-li zneužít již získané rozlišovací způsobilosti jiné ochranné známky i pro své označení, popřípadě k bránění užívání v obchodním styku shodného či podobného označení třetí osobou. Účelem výše uvedeného ustanovení je, aby do rejstříku ochranných známek nebyly zapisovány ochranné známky, o jejichž spekulativnosti Úřad nemůže ze své činnosti vědět.

Absenci dobré víry, resp. zlou víru lze charakterizovat jako nepoctivý úmysl na straně přihlašovatele, který jedná určitým způsobem, přestože si je vědom bezprávnosti svého jednání nebo by si ho s ohledem na okolnosti měl být vědom. Pro účely posouzení dobré víry ve známkovém právu je zejména bráno na zřetel, zda osoba, která podala přihlášku ochranné známky, věděla o právu jiné osoby na shodné nebo podobné označení nebo mohla být logicky znala takového práva v době podání této 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. Podle tohoto ustanovení je namítající povinen nedobrý úmysl přihlašovatele prokázat, resp. prokázat, že přihlašovatel nepodal přihlášku ochranné známky v dobré víře a doložit jakým způsobem byl dotčen ve svých právech.

Je pravděpodobné, že o pohnutkách přihlašovatele (zlé víře) v době podání přihlášky ochranné známky většinou nelze předložit přímé důkazy. Lze však na ně, resp. na nedostatek dobré víry, usuzovat z okolností vyplývajících z předložených dokladů, jež jsou podkladem pro správní úvahu Úřadu o závěru o nedostatku dobré víry. Ta musí být založena na logické

úvaze vycházející z posouzení argumentů obou stran, jimi předložených důkazů, ostatních skutkových okolností a na správné kombinaci těchto skutečností. Proto Úřad v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu České republiky ve věci 1 As 3/2008-195 ze dne 30. 4. 2008 zjišťuje následující skutečnosti – zda přihlašovatel věděl nebo vzhledem k okolnostem měl vědět o existenci práva namítajícího před podáním napadené přihlášky ochranné známky, zda podáním napadené přihlášky ochranné známky došlo k poškození namítajícího a zda případně neexistuje důvod, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil.

Pro posouzení otázky dobré víry namítající předložil na podporu svých tvrzení následující důkazy:

- materiály týkající se pana Pavla Hurdy na stránkách [www.kauza3.cz](http://www.kauza3.cz)
- přihláška ochranné známky ve znění „KAUZA3“ číslo spisu O-480550
- přihláška ochranné známky ve znění „ŽIŽKOV NEJEN SOBĚ“ číslo spisu O-480156
- tiskoviny „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“

Z předložených tiskovin je patrné, že tiskovina označená „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“ byla namítajícím produkována v době před podáním přihlášky napadeného označení, neboť některé z tiskovin jsou dřívějšího data. Lze tedy mít za prokázané, že namítající užíval označení ve znění „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“ před datem podání přihlášky napadeného označení.

Slovní prvky označení užitého na tiskovinách namítajícího jsou přitom shodné se slovními prvky přihlašovaného označení. Zvláště důležitá je zde shoda distinktivních prvků „kauza 3/kauza3“, které rovněž představují distinktivní prvky názvu namítajícího ([kauza3.cz](http://kauza3.cz)). Jedná se o charakteristickou kombinaci prvků „kauza“ a „3“, které v této své kombinaci budou představovat hlavní identifikátor obou porovnávaných označení. Prvky „občanský zpravodaj Prahy 3“ jsou naopak spíše popisné a mají tak nižší stupeň rozlišovací způsobilosti. Nicméně tyto prvky osvětlují charakter produktu nesoucího toto označení, což je v daném případě podstatný znak.

Pro posouzení otázky, zda přihlašovatel v době podání přihlášky věděl o právu namítajícího k podobnému označení, či mohl být logicky znalý takového práva, je důležitá skutečnost, že obě porovnávaná označení obsahují šest shodně uspořádaných slovních prvků.

Shodná kompozice šesti shodných slovních prvků (včetně distinktivních prvků „kauza“ „3“) je potom natolik osobitá, že není pravděpodobné, aby tato shoda byla dílem náhody. Vzhledem k tomu Úřad došel k závěru, že přihlašovatel o označení užívaném namítajícím v době podání přihlášky věděl. Tento závěr dále podporuje skutečnost, že přihlašovatel ve svém vyjádření uvedl, že svou dřívější přihlášku ochranné známky zn. sp. O-478738 ve znění „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“ vzal zpět, a to potom, co namítající poukázal na svá autorská práva k prvkům této dřívější přihlášky. Je logické se domnívat, že při ověřování pravdivosti autorskoprávních nároků namítajícího se přihlašovatel setkal rovněž s celým označením užívaným namítajícím (neboť autorská práva se vztahují k jeho grafické úpravě) a v době podání předmětné, námitkami napadené přihlášky ochranné známky již o právu namítajícího k tomuto označení věděl. Jistou měrou k uvedenému závěru rovněž nepřímo přispívá skutečnost, že přihlašovatel má své sídlo v Praze 3, kde namítající působí, a lze tak usuzovat na přihlašovatelovu pravděpodobnou vyšší znalost poměrů v této městské části. V této souvislosti je třeba rovněž přihlédnout ke skutečnosti, na niž upozornil namítající, že přihlašovatel podal druhou přihlášku ochranné známky, jejíž slovní prvky se shodují s názvem dalšího občanského sdružení působícího na Praze 3. Úřad má za vysoce nepravděpodobné, že by shoda slovních prvků dvou přihlášek jediného přihlašovatele s názvy užívanými dvěma od přihlašovatele odlišnými občanskými sdruženími byla důsledkem pouhé náhody. Tak jest zejména díky tomu, že dotčená občanská sdružení mají velmi podobný charakter, kdy obě zaměřují svou činnost do oblasti komunální politiky na Praze 3 a zřejmě mnohdy k počinání komunálních politiků či orgánů městské části zaujímají kritický postoj.

Pokud jde o otázku poškození namítajícího přihláškou napadeného označení, Úřad se ztotožňuje s tvrzením namítajícího, že v případě zápisu napadeného označení by přihlašovatel mohl využít svého práva a zamezit či ztížit užívání namítaného označení namítajícím. Namítající je občanské sdružení o názvu, jenž je podstatnou složkou přihlašovaného označení. Z předložených podkladů je zřejmé, že je vydavatelem tiskoviny stejného znění, jako je napadená přihláška ochranné známky. Tato tiskovina byla prokazatelně vydávána již v období před podáním předmětné přihlášky. Z uvedeného lze dovodit, že namítajícímu náleží práva k označení „kauza3“, resp. „kauza3 občanský zpravodaj Prahy 3“. Zápisem přihlašovaného označení do rejstříku ochranných známek by přihlašovatel nabyl výlučná práva užívat ochrannou známku v obchodním styku pro nárokované výrobky a služby. V daném případě se jedná mj. o publikace a vydavatelskou a nakladatelskou činnost a o výrobky a služby mající přímou či nepřímou souvislost s těmito produkty. Obdobnou činností se zabývá namítající.

Přihlašovatel by z pozice vlastníka ochranné známky mohl uplatňovat právo výlučnosti a činnost namítajícího zkomplikovat či přímo znemožnit. Zároveň by označení namítajícího ztrácelo na atraktivitě a docházelo by k rozměňování jeho rozlišovací způsobilosti v dotčené oblasti trhu. Spotřebitelská veřejnost by se omylem mohla domnívat, že označení užívané na trhu přihlašovatelem náleží namítajícímu a naopak, čímž by mohlo docházet k újmě na straně namítajícího a matení veřejnosti.

Co se existence důvodu, který by jednání přihlašovatele ospravedlnil týká, přihlašovatel žádný takový důvod ve svém vyjádření neuvedl.

Na závěr Úřad považuje za potřebné uvést, že při rozhodování přihlížel k přihlašovatelem uvedenému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1 As 3/2008-195 a závěry v něm uvedené zohlednil. Přihlašovatelem užitý argument „a contrario” (neboli důkaz opaku) nelze však v předmětném případě použít. Při řízení před Nejvyšším správním soudem se jednalo o případ, kdy nedobrá výra přihlašovatele byla tvrzena na základě skutečnosti, že existovala platná ochranná známka stejného znění (nejednalo se tedy o nezapsané označení). Dikce soudu logicky tuto skutečnost odrážela. Pokud tedy soud mluví o „ochranné známce”, nelze mít za to, že má v úmyslu vyloučit všechny odlišné případy. Obzvláště pak vzhledem k tomu, že v případech, kdy soud mluví v obecné rovině, uvádí své závěry slovy jako „zejména“ či „převážně“, které ponechávají prostor pro odlišné možnosti.

Stejně tak nelze v dotčeném případě uplatnit zásadu *vigilantibus iura scripta sunt*, neboť ochrana dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. není omezena jen na ochranu registrované ochranné známky, nýbrž také na ochranu nezapsaných označení (a dalších práv). V případě uplatnění výše uvedené zásady by došlo k znemožnění se ochrany proti zásahu do práv plynoucích z nezapsaného označení domoci, což by nepochybně bylo proti smyslu dotčeného ustanovení zákona.

Námítky podané namítajícím podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. jsou proto opodstatněné.



Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem bylo o námitkách rozhodnuto, jak je vpředu uvedeno.

### P o u č e n í

Podle ustanovení § 42 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat u Úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení rozklad. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Lhůtu k podání rozkladu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Rozklad se považuje za podaný až poté, co je zaplacen příslušný správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.



  
Mgr. Račka Stupková

vedoucí samostatného oddělení právního