



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce **A., a. s.**, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Klatovy, Čs. legií 172, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 6. 2002, sp. zn. O 139596,

t a k t o :

- I.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 6. 2002, sp. zn. O 139596, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- II.** Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4 725 Kč, a to k rukám jeho advokáta do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- III.** Žalovaný **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím žalovaného (v dalším textu též „Úřad“) ze dne 16. 6. 2000, sp. zn. O 139596, byla zamítnuta žalobcova přihláška prostorové ochranné známky s odůvodněním, že přihlašované prostorové označení, které je tvořeno pouhým tvarem výrobku, postrádá rozlišovací způsobilost k plnění rozlišovací funkce ochranné známky a je podle § 2 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen zákon o ochranných známkách), vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad; o něm rozhodl předseda Úřadu

dne 12. 6. 2002 tak, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o zamítnutí výše uvedené přihlášky ochranné známky se potvrzuje. Zároveň rozhodl, že složená kauce ve výši 2 500 Kč se nevrací.

Toto rozhodnutí předsedy Úřadu žalobce napadl včas podanou žalobou. Uvedl, že žalovaný nezjistil správně a úplně skutkový stav a zjištěné skutečnosti nesprávně zhodnotil, porušil tak zejména § 3, § 32 a § 46 správního řádu. K tvrzení žalovaného, že přihlášená prostorová ochranná známka – nevykazuje dostatečnou rozlišovací způsobilost, což bylo odůvodněno tím, že se podstatně neliší např. od l., v níž je prodávána lihovina „S. p.“, přičemž spotřebitel tyto neodliší, miniaturní t. ve dně ani není chráněným označením přihlašovatele, namítl, že „S. p.“ je výrobkem žalobce a tento je dokonce jeho autorským dílem. Tuto žalobcovu l., která má vzhled jako přihlašovaná l., dokonce Úřad zapsal pro žalobcova konkurenta jako prostorovou ochrannou známku. Takový postup je však svévolný. T. ve dně, který je zapsán jako kombinovaná ochranná známka, žalobce užívá na základě registrované licenční smlouvy. Navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k novému projednání.

Ve vyjádření k žalobě žalovaný setrval na svém závěru, že přihlašované prostorové označení (l.) nemá pro l. dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť je tvořeno výlučně tvarem výrobku. Tento tvar vyplývá z povahy věci, je nezbytný pro dosažení žádaného výsledku a dává mu podstatnou užitnou hodnotu. V daném případě tvar l. není natolik ojedinělý a neotřelý, aby mohl požívat známkoprávní ochrany sám o sobě, tedy bez dalších rozlišovacích prvků. Pro průměrného spotřebitele při průměrné pozornosti v obchodě nejsou detaily láhve natolik zřejmé, aby odůvodnily dostatečnou rozlišovací způsobilost. Jedná se o absolutní zákonnou výluk, nelze ji překonat ani prokázáním příznačnosti podle § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách. L. „S. p.“ je zapsána pro žalobcova konkurenta, i tento fakt by mohl být důvodem pro kolizi přihlašovaného označení s touto prioritně starší ochrannou známkou jiného podnikatele a pro následné odmítnutí přihlášky v dalším řízení. Žalobce neuvedl, v čem spatřuje rozpor mezi skutkovým stavem a spisem. Skutkový stav byl zjištěn řádně a veškeré věcné i právní důvody byly uvedeny v napadeném rozhodnutí. Navrhl zamítnutí žaloby.

K replice ze dne 25. 6. 2003 žalobce doložil výkresovou řadu l. „P. Z. s.“ (S. p.), interní sdělení svých zaměstnanců, prohlášení o vytvoření l. a potvrzení o zaměstnání. Dále popsal chronologii řízení o předmětných ochranných známkách s poukazem na nelogičnost postupu žalovaného.

Vrchní soud v Praze, u kterého byla žaloba podána (§ 247 a násl. o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2002) řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.). Ten pak - již podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2003 – o původní správní žalobě věcně nerozhodl a usnesením ze dne 27. 8. 2003, č. j. 6 A 113/2002-26, ji odmítl podle § 46 odst. 2 s. ř. s. Současně žalobce poučil o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (*scil.* ve znění účinném po datu 1. 1. 2003) k místně příslušnému okresnímu soudu, a o tom, že při dodržení této lhůty mu zůstávají účinky dosud učiněných procesních úkonů zachovány.

Žalobce se tímto poučením řídil a podal u Okresního soudu v Teplicích ve zmíněné lhůtě žalobu proti Úřadu. Petitem žaloby se domáhal výroku o tom, že prostorová ochranná známka č. přihlášky O 139596 se pro žalobce zapisuje do rejstříku ochranných známek.

Žalobce poté samostatným podáním navrhl okresnímu soudu, aby postupem podle § 104c odst. 2 o. s. ř. předložil věc k rozhodnutí zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Okresní soud poté předmětný návrh podal zvláštnímu senátu. Ztotožnil se s žalobcem v tom, že věc náleží do působnosti správních soudů.

Zvláštní senát usnesením ze dne 2. 9. 2004, č. j. Konf 106/2003-13, vyslovil podle § 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek náleží soudu ve správním soudnictví.

V důsledku tohoto rozhodnutí pak zvláštní senát dále zrušil podle § 5 odst. 3 téhož zákona usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž byla pravomoc Nejvyššího správního soudu popřena a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy Nejvyšší správní soud pokračoval v původním řízení o podané správní žalobě.

Ze správního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Přihláškou ochranné známky ze dne 1. 2. 1999 požádal žalobce o zápis prostorového označení – l., t. 21, o. s.

Výměrem ze dne 22. 3. 2000 žalovaný oznámil žalobci výsledek průzkumu přihlášky s tím, že přihlášené označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle § 2 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách. Přihlašované prostorové označení bez dalších rozlišovacích prvků či výrazného jedinečného provedení postrádá rozlišovací způsobilost, neumožňuje spotřebiteli orientovat se na výrobky poskytované z určitého zdroje. Přihlašovatel by však mohl prokázat, že označení v přihlašované podobě získalo užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost, a to hodnověrnými datovanými doklady, z nichž by bylo jednoznačně patrné, že uvedené označení skutečně užíval přihlašovatel. Dále žalovaný žalobci sdělil, že přihlašované označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. K prokázání předmětných skutečností žalobci poskytl lhůtu do 21. 5. 2000.

Ve vyjádření ze dne 17. 5. 2000 žalobce k výsledku průzkumu uvedl, že v zásadě lze chránit tvar výrobku nebo jeho obalu ochrannou známkou při splnění podmínek rozlišovací způsobilosti, která je v případě přihlášeného označení splněna originálním, specifickým tvarem l. a znakem [grafickým symbolem t. se stylizovanými písmeny (zkratka výrobce A.)]. K dalšímu bodu průzkumu dodal, že přihlašované označení není tvořeno výlučně tvarem l., ale je doplněno rozlišovacím znakem; kromě toho se nejedná o běžný tvar l., který by byl podmíněn pouze technickými vlastnostmi zboží či užíváním. Výtvarně originálně řešený a velmi výrazný tvar l., doplněný o symbol přihlašovatele, byl navrhován výhradně za účelem odlišení od jiných l. na trhu. Trhem v daném případě není široká

veřejnost, ale podniky, které l. kupují a dále je označují svými etiketami a plní. Použití průmyslového vzoru pro ochranu tvaru l. není z tohoto pohledu uspokojující.

Rozhodnutím ze dne 16. 6. 2000 žalovaný zamítl žalobcovu přihlášku ochranné známky, neboť přihlášené označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách. V odůvodnění uvedl, že přihlašované označení, které je pouhým tvarem výrobku, postrádá rozlišovací způsobilost; neumožňuje spotřebiteli orientovat se na výrobky poskytované z určitého obchodního zdroje. Nejedná se o l. originálního tvaru, grafický symbol je nepatrný a ani jeho umístění nemůže výrobek na první pohled individualizovat. Tvar výrobku nemůže být předmětem známkoprávní ochrany, pokud je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží. Žalobce neprokázal získání rozlišovací způsobilosti, nevyvrátil výsledek průzkumu, přihláška tak byla zamítnuta.

V rozkladu ze dne 7. 7. 2000 žalobce namítl, že odůvodnění neobsahuje žádné věcné důvody pro zamítnutí přihlášky. Vše bylo podrobně vysvětleno ve vyjádření k výsledku průzkumu. Spotřebitelem v daném případě není běžný člověk, ale podniky, které l. označují a plní. Pro takového „informovaného“ spotřebitele grafický symbol ve spojení s konkrétním tvarem l. nejen dostatečně (i na první pohled) individualizuje výrobce, ale je i vodítkem při rozeznávání l. různých výrobců. Nejedná se výlučně o tvar výrobku, nejde ani o obecné užívání, ani o prostý tvar l. Správní uvážení žalovaného vybočilo z mezí zákona o ochranných známkách. Existují různé stupně rozlišovací schopnosti. V daném případě je trhem vysoce odborná veřejnost s detailní znalostí věci. Požadavky na rozlišovací způsobilost proto mohou být nižší než pro veřejnost obecnou.

V doplnění rozkladu ze dne 18. 7. 2001 žalobce blíže rozvedl námitku „informovaného“ spotřebitele.

Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2002 předseda Úřadu rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Dále rozhodl o nevrácení složené kauce ve výši 2 500 Kč. V odůvodnění uvedl, že platná právní úprava zásadně nevylučuje možnost zápisu označení tvořeného tvarem výrobku do rejstříku ochranných známek. Pokud však takové označení má mít rozlišovací způsobilost a plnit funkci ochranné známky, nemůže být tvořeno výlučně tvarem výrobku vyplývajícím z jeho povahy, ale musí se jednat o tvar výrobku natolik ojedinelý a neotřelý, že spotřebitel bude tento tvar vnímat zcela jednoznačně jako jedinečný, tedy nezaměnitelně jiný než jiné tvary l. V daném případě se však předmětná l. až na drobné tvarové odlišnosti nijak podstatně neliší například od l., v níž je prodávána lihovina „S. p.“. Přihlášené označení je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je běžně užíván a dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu. Takový výrobek nemůže upoutat pozornost spotřebitele svým jedinečným, neotřelým tvarem. Spotřebitele nelze omezit pouze na odběratele vyrábějící nápoje, a to ani přesto, že u dna l. je situován jen s velkou pozorností seznatelný miniaturní t., který ani není chráněným označením přihlašovatele. Přihlášené označení tak nezajišťuje dostatečnou rozlišovací způsobilost a tím neplní základní funkci ochranné známky. Zjištěná překážka zápisné způsobilosti je v daném případě překážkou absolutní, kterou nelze překonat ani prokázáním příznačnosti podle § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Vnější úprava výrobku může být uplatněna formou jiné průmyslově právní ochrany, nikoli však známkové.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Předmětem rozhodování v dané věci je oprávněnost návrhu na zápis ochranné známky podle zákona o ochranných známkách.

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí podle jeho § 38 odst. 8 pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, čestném prohlášení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti.

Z § 46 správního řádu vyplývá, že rozhodnutí správního orgánu musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti. V odůvodnění je správní orgán povinen podle § 47 odst. 3 správního řádu uvést, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval.

Jednou z rozkladových námitek byla otázka vymezení relevantního spotřebitele či specifického trhu ve vztahu k rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení. Žalobce opakovaně (ve vyjádření k výsledkům věcného průzkumu, v rozkladu i v doplnění rozkladu) trval na tom, že přihlašované prostorové označení je určeno „informovanému spotřebiteli“, tedy ne běžnému člověku, ale obchodníkům a podnikatelům, kteří l. označují a plní. Předseda Úřadu však v rozhodnutí o rozkladu na tuto námitku reagoval pouhou negací, když uvedl, že „spotřebitele nelze omezit pouze na odběratele vyrábějící nápoje“. Důvody, proč je žalobcovo tvrzení liché, mylné či proč se na daný případ nevztahuje, však v rozhodnutí chybí.

Rozhodnutí odvolacího orgánu (orgánu rozhodujícího o rozkladu) musí být opatřeno rozhodovacími důvody, aby soud mohl přezkoumat skutkové i právní premisy, na nichž bylo rozhodnutí založeno. Pokud však rozhodnutí nevyčerpává obsah obrany, tedy nevypořádá-li se vyčerpávajícím způsobem s námitkami žalobce uvedenými v oprávněm prostředku, pak tento požadavek nesplňuje. Takové rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Ze základních zásad, ovládajících správní řízení plyne povinnost odvolacího orgánu (orgánu rozhodujícího o rozkladu), aby své rozhodnutí odůvodnil jasným a určitým způsobem do té míry, že z něho musí být patrné, z jakých podkladů vycházel, které podklady byly použity pro jeho rozhodnutí, které nikoli a proč. Je vadou žalobou napadeného rozhodnutí, pokud se v něm rozhodující orgán nevypořádal se všemi žalobcem namítanými skutečnostmi.

Nepřezkoumatelnost rozhodnutí předsedy úřadu však není jedinou vadou předmětného řízení. Mezi základní pravidla správního řízení patří v § 3 odst. 2 správního řádu zakotvená zásada součinnosti, která zahrnuje rovněž vztahy správního orgánu k účastníkům řízení. Jejím naplňováním má být docíleno požadavku otevřenosti, srozumitelnosti a předvídatelnosti rozhodování. Správní orgán tak má především dát účastníku řízení vždy příležitost, aby mohl svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Postup správního orgánu popírající zásadu součinnosti může mít vliv na zákonnost rozhodnutí samotného, neboť účastník má podstatným způsobem ztíženy podmínky pro svoji obranu.

V souzené věci postupoval správní orgán v rozporu s uvedenou zásadou. Až v napadeném rozhodnutí se totiž poprvé (*sic!*) v celém správním řízení objevila informace o tom, že „...*L. výše uvedeného tvaru se nijak podstatně neliší od l., v níž je například prodávána lihovina ,S. p.‘...*“, jakož i o tom, že miniaturní t. situovaný u dna l. ani není

chráněným označením přihlašovatele. Ze správního spisu však nijak nevyplývá, že by žalobce byl s těmito skutečnostmi či závěry správního orgánu seznámen a mohl se k nim vyjádřit (§ 33 odst. 2 ve spojení s § 32 odst. 2 správního řádu). Jestliže uvedené věcné argumenty správní orgán rozhodující o rozkladu použil až v odůvodnění svého rozhodnutí, jsou takové důvody pro žalobce nutně překvapivé. Žalobce se těmito důvodům nemohl nijak účinně bránit. Tím však byla popřena zásada dvouinstančnosti, již je ovládáno i řízení o přihlášce ochranné známky (§ 38 odst. 7 zákona o ochranných známkách). V daném případě tak ze správního spisu bez dalšího vyplynula procesní vada takového charakteru a závažnosti, že brání přezkoumání napadeného rozhodnutí v mezích žalobních bodů (kterých se přímo dotýká). Soud k ní proto přihlédl z úřední povinnosti, neboť takové podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].

Procesních pochybení se však dopustil také správní orgán I. stupně. Již ve svém výměru ze dne 22. 3. 2000, jímž žalobci sděloval výsledek věcného průzkumu, se dopustil závažného pochybení, když uvedl, že přihlášené označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle § 2 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách, avšak současně uvedl, že přihlášené označení může být zapsáno, jestliže přihlašovatel prokáže, že takovéto označení získalo rozlišovací způsobilost ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Vyloučení ze zápisu tedy správní orgán opřel o existenci dvou tzv. absolutních překážek zápisné způsobilosti; zatímco však překážku podle písmene b) citovaného ustanovení lze překonat průkazem získání rozlišovací způsobilosti podle § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách, zápisnou nezpůsobilost podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o ochranných známkách překonat nelze, což vyplývá z logického výkladu (*argumentum per eliminationem*) § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Správní orgán svým matoucím výměrem narušil právní jistotu žalobce, a to v otázce předvídatelnosti svého rozhodování, když v něm svým postupem vzbudil určitá očekávání (možnost prokázání rozlišovací způsobilosti), jejichž uskutečnění však nemohlo nastat.

Odůvodnění rozhodnutí správního orgánu I. stupně pak především spočívá na pouhé citaci zákona či na negaci tvrzení, uplatněných žalobcem ve vyjádření k výsledkům věcného průzkumu. Již tato vada řízení mohla mít vliv na zákonnost.

Správní řízení tak bylo již od počátku stíženo vadami, správní orgán rozhodující o rozkladu je však neodstranil, ač je mu to uloženo ustanovením § 59 odst. 1 ve spojení s § 61 odst. 3 správního řádu.

Napadené rozhodnutí je tedy nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť správní orgán se nezabýval námitkami uvedenými žalobcem v rozkladu. Rovněž došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Z těchto důvodů soud napadené rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. a), c) a § 78 odst. 1, 4 s. ř. s. bez jednání zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V tomto řízení bude žalovaný vázán právním názorem soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Žalobce dosáhl v řízení plného úspěchu, a proto má dle § 60 odst. 1 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému. Náklady řízení představují celkem částku 4 725 Kč; tato se skládá ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 1 000 Kč,

z paušální odměny advokáta ve výši 3 500 Kč [§ 133 s. ř. s., § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a tří paušálních náhrad po 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. Josef Baxa
předseda senátu