



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6 - Bubeneč, Ant. Čermáka 2a, za účasti společnosti **P. s.r.o.**, zastoupené JUDr. Janem Součkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 57, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2006, č. j. 8 Ca 316/2005 – 47,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **s e z a m í t á.**
- II.** Stěžovatel je povinen uhradit účastníku řízení společnosti P. s.r.o., odměnu za zastupování advokátem ve výši 2400 Kč, k rukám JUDr. Jana Součka, advokáta se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 57, do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku městského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. 9. 2005, č. j. O-143536, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „správní orgán“) ze dne 15. 10. 2004,

č. j. O-143536, o zamítnutí návrhu na prohlášení ochranné známky č. 244647 ve znění „sníh z P.“ za neplatnou. Městský soud dospěl ve svém rozsudku k závěru, že dokazování v přezkoumávané věci nebylo provedeno v potřebném rozsahu a že skutkový stav nebyl spolehlivě zjištěn.

Jako právní důvod své kasační stížnosti stěžovatel uvedl důvod obsažený v ust. § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel namítl, že pojem veřejnost nemůže být posuzován jako neurčitý právní pojem tak, jak je vyloženo v odůvodnění napadeného rozhodnutí městského soudu. Dle zákona o ochranných známkách je pod pojmem veřejnost nutno hovořit o té veřejnosti, pro kterou jsou určeny výrobky a služby přihlašované pro určitou ochrannou známku, neboť je v konkrétním případě určen samotnou povahou výrobku, nejedná se o neurčitý právní pojem. V daném případě proto tedy pro nejširší možný okruh osob, protože mražené krémy jsou výrobky běžné denní spotřeby. Dále uvedl, že použití Akademického slovníku cizích slov místo Slovníku spisovné češtiny není skutečností, která by měla podstatný vliv na odůvodnění jeho rozhodnutí. Stěžovatel ve svém rozhodnutí setrval na konstatování neexistence pravděpodobnosti záměny porovnávaných označení ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a způsob, jak předmětný výraz „polárka“ chápe spotřebitelská veřejnost, byl pouze dokreslen poukazem na rozmělnění distinktivitu pojmu „polárka“ v důsledku jeho četného užívání. K námitce soudu, že se měl ve svém rozhodnutí zabývat konfliktem napadené ochranné známky s firmou účastníka řízení, stěžovatel uvedl, že v původním návrhu na výmaz ochranné známky nebyl tento důvod obsažen, proto se jím ani později nemohl zabývat, neboť by šlo o nepřipustné rozšíření původního návrhu na výmaz. Použití zákona č. 441/2003 Sb. je možné pouze na neukončená řízení o přihláškách ochranných známek, nikoliv na jiné typy řízení. Uvedený postup je v souladu s rozsudkem Vrchního soudu v Praze SJS 443/1999, neboť causa decidendi musí být v řízení na obou stupních totožná. Proto navrhl zrušení napadeného rozsudku městského soudu a vrácení věci zpět k dalšímu řízení.

Společnost P. s.r.o. (dále též „účastník řízení“) ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že pojem „veřejnost“ je nutno vykládat jako rozhodující skupinu kupujících, na které se zaměřují výrobci a prodejci. U mražených krémů jsou cílovou skupinou děti a mládež, proto nemají žádný význam argumenty o rozšířenosti „P.“ v kinech před r. 1989 jako téměř synonyma mraženého krému. Napadený rozsudek dále zcela oprávněně vytýká stěžovateli i provedení nového důkazu akademickým slovníkem, který je uváděn zcela bez citace, když pro určení zdruhovění slova je rozhodující význam v době vydání správního rozhodnutí, užívaný převažující skupinou kupujících. Je zřejmé, že stěžovatel tak při svém rozhodování nepovažoval za důležité určení doby sběru dat pro své rozhodování. Rovněž je nutno zdůraznit, že po uplynutí 15 let od vstupu zahraničních i zdejších nových výrobců na trh názvy výrobků opět plní svoji rozlišovací způsobilost i tam, kde dříve byly leckdy jediným výrobkem tohoto druhu na českém trhu (což však P. nikdy nebyla, viz např. E., M., S., N., P.). Nový argument o zdruhovění užitého slova nebyl pouhým dokreslením odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, ale zásadní změnou oproti jeho dosavadnímu rozhodování. Dále účastník řízení namítl, že se v průběhu řízení změnil právní stav tak, že mu umožnil též argument konfliktu napadené ochranné známky s jeho firmou. Argumentace stěžovatele však tuto skutečnost zcela přehlíží. Je tak třeba uvést, že vlastníkem starší ochranné známky je společnost „P.“, která patří mezi větší výrobce mražených krémů. Její ochranná známka „P.“ se nachází na jejích výrobcích, dodávaných pod jejím logem a firemním názvem. Tyto skutečnosti dále zvyšují zaměnitelnost s napadenou ochrannou

známkou „sníh z P.“. Stěžovatelovo rozhodnutí se tak jeví těžko pochopitelným, proto účastník řízení navrhl zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí městského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Dle ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

Podle ust. § 32 odst. 3 cit. zákona úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Dle ust. § 52 odst. 1 cit. zákona ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. 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. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

Podle ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“), úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem; v tomto případě se na ochrannou známku hledí tak, jako by vůbec nebyla zapsána. To neplatí, jestliže známka byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) až d) a svým užíváním v obchodním styku získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby svého majitele, pro které byla zapsána.

Dle odst. 2 cit. ustanovení úřad vymaže z rejstříku zaměnitelnou ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele ochranné známky s dřívějším právem přednosti zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby; úřad výmaz neprovede, jestliže majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti vědomě strpěl užívání napadené ochranné známky po dobu pěti let od jejího zápisu.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti v první řadě rozporoval výklad pojmu „veřejnost“ tak, jak byl učiněn městským soudem, neboť se domnívá, že se nejedná o neurčitý právní pojem, nýbrž že je v každém konkrétním případě určován samotnou povahou výrobku. Městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí zdůraznil, že jestliže stěžovatel blíže neupřesnil tento pojem, nebyl spolehlivě zjištěn skutkový stav, a proto i z tohoto důvodu rozhodnutí stěžovatele zrušil. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí následující. Účastník řízení podal návrh na výmaz kombinované ochranné známky „sníh z P.“ z důvodu, že obsahuje prvky již zapsané kombinované ochranné známky „P. s.“, které by mohly vést

k záměně. Proto byl v napadeném rozhodnutí stěžovatel nucen vyřešit otázku, zda na straně veřejnosti existuje pravděpodobnost záměny či asociace mezi napadenou a namítanou ochrannou známkou. Vzhledem k okolnosti, že určení okruhu veřejnosti je pro zodpovězení nastolené otázky klíčové, což ostatně uznává v kasační stížnosti i sám stěžovatel, byl tento ve svém rozhodnutí povinen vymezit tento pojem, tj. uvést z hlediska jakého okruhu spotřebitelů je zaměnitelnost posuzována. Jak již bylo několikrát judikováno, obvyklost označení se posuzuje s ohledem na předpokládané očekávání průměrného spotřebitele dotčeného druhu výrobku, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (rozsudek Soudu prvního stupně Evropských Společenství ze dne 16. 4. 2006, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v. OHIM, T-322/03, bod 50). V odůvodnění svého rozhodnutí je proto stěžovatel povinen uvést veškerá hlediska, která ho vedla k uchopení kategorie veřejnosti relevantním způsobem, tj. jaká úvaha předcházela aplikaci tohoto pojmu na konkrétní skutkový základ známkoprávního posuzování. Takovýto rozbor však v rozhodnutí stěžovatele obsažen není a není ani součástí rozhodnutí správního orgánu. Definice tohoto pojmu pro dané řízení se objevuje až v kasační stížnosti, což je však nedostatečné. Proto je tato stížní námitka nedůvodná.

Jestliže stěžovatel dále nesouhlasí s konstatováním městského soudu, že jeho rozhodnutí bylo založeno na novém odůvodnění, Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že i řízení známkoprávní je dle ust. § 45 zákona o ochranných známkách řízením správním, proto je i na něj nutno aplikovat procesní pravidla stanovená v tomto předpise. Ust. § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění platném pro projednávanou věc, dává správnímu orgánu povinnost vyrozumět účastníky řízení o skončeném dokazování, kterou však nelze absolutně vztahovat i na řízení odvolací, reps. o rozkladu. Pojem „veřejnost“ proto potom znamená především veřejnost, která je rozhodující skupinou kupujících. V případě, že dokazování provedené odvolacím orgánem není natolik rozsáhlé, že by odůvodňovalo povinnost správního orgánu vyrozumět o jeho skončení účastníka řízení, není správní orgán povinen po doplnění dokazování v rámci odvolacího řízení vyrozumět účastníky řízení o skončení dokazování (dokazování totiž probíhá jen k předmětu řízení, který je účastníkům znám z předchozího řízení). Jestliže tedy stěžovatel doplnil správní spis o důkaz Akademickým slovníkem cizích slov (bližší nespecifikovaným), jednalo se o zcela marginální úkon, proto nebylo třeba samostatně vyzývat účastníka řízení, aby se k němu vyjádřil. Za závažnější považuje Nejvyšší správní soud skutečnost, že označení předmětného slovníku tak, jak bylo provedeno stěžovatelem, prakticky vylučuje ověření skutečností tvrzených v odůvodnění rozhodnutí, neboť zdroj informace, na kterou je odkazováno, není možno dohledat. Proto se nejedná o korektní důkaz, což není v souladu s procesními pravidly. Jak je zřejmé, Nejvyšší správní soud byl nucen korigovat právní názor uvedený v odůvodnění rozsudku městského soudu, který by byl beze zbytku použitelný pouze v případě doplnění dokazování rozsáhlejšího charakteru; na danou věc však není aplikovatelný. Tato stížní námitka je proto částečně důvodná, avšak tato nepřesnost v odůvodnění rozsudku nemá vliv na jeho zákonnost.

Stěžovatel rovněž zdůraznil, že ve svém rozhodnutí setrval na původním stanovisku, tj. o neexistenci pravděpodobnosti záměny, nepřekvalifikoval jej na tzv. zdruhování, jak je uvedeno v rozhodnutí městského soudu. Jak je patrné z odůvodnění napadeného rozhodnutí stěžovatele (str. 6 a 7), dospěl tento k závěru o neexistenci pravděpodobnosti záměny napadané a namítané ochranné známky u obrazových prvků těchto známek z důvodu nemožnosti zaměnění vyobrazení lžice se zmrzlinou s vyobrazením medvěda hledícího ke hvězdám. Slovní prvek „polárka“ byl dle jeho názoru rovněž nezaměnitelným, neboť vlivem dlouhodobého užívání tohoto pojmu došlo k jeho zdruhování.

Takovéto posouzení slovního prvku sice nebylo obsahem rozhodnutí správního orgánu, avšak z hlediska procesních pravidel je zcela legitimní, jestliže odvolací orgán po provedeném dokazování doplní své rozhodnutí i o otázky neřešené v předchozím řízení. Je proto nutno přisvědčit stěžovateli, že poukaz na zdruhování nebyl primárním důvodem pro zamítnutí rozkladu, nýbrž jen podporou pro vyslovení závěru o nezaměnitelnosti obou známek. Na druhé straně však Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že odůvodnění této části rozhodnutí tak, jak bylo provedeno správním orgánem, není přesvědčivé, neboť otázka zaměnitelnosti nebyla patřičně zdůvodněna. Odkaz na jeden pramen (slovník) rozhodně není dostačujícím.

Poslední stížní námitkou je nesouhlas stěžovatele s jeho povinností uloženou mu městským soudem, aby se ve svém rozhodnutí zabýval i tvrzením účastníka řízení o konfliktu napadené ochranné známky s jeho obchodní firmou. Touto námitkou se stěžovatel nezabýval s poukazem na skutečnost, že nebyla obsahem původního návrhu na výmaz. Nejvyšší správní soud z obsahu správního spisu shledal, že v návrhu na výmaz ochranné známky ze dne 29. 3. 2004 podaném účastníkem řízení je zmíněn i rozpor napadené ochranné známky s obchodní firmou účastníka řízení, když se k ní ve svém vyjádření vyslovuje i přihlašovatel napadené ochranné známky. Rovněž tak správní orgán ve svém rozhodnutí ze dne 15. 10. 2004 (tedy již za platnosti „nového“ zákona o ochranných známkách) uvádí na str. 6, že „pokud jde o navrhovatelem namítané užití části jeho obchodní firmy, je nutno dát za pravdu,“. Jestliže se tedy námitkou účastníka řízení zabýval už správní orgán, není možné ji v řízení o rozkladu odmítnout s poukazem na nemožnost jejího uplatnění podle tehdejší právní úpravy. Již správní orgán totiž provedl „překvalifikaci“ tohoto poukazu účastníka řízení na námitku a je proto i povinností stěžovatele s ní jako s takovou v řízení nakládat, tj. zejména se k ní meritorně vyjádřit. Proto je i tato stížní námitka nedůvodná.

Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí městského soudu přezkoumal v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel ve své kasační stížnosti, a přitom sám neshledal vady uvedené v odstavci 3, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost jako nedůvodnou, a proto ji podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl bez jednání postupem dle § 109 odst. 1 citovaného zákona, dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání. Nepřesnosti v odůvodnění rozhodnutí městského soudu byly korigovány tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, když je nutno zdůraznit, že Nejvyšší správní soud zvolil takovýto procesní postup veden zásadou procesní ekonomie a zejména s ohledem na práva účastníků řízení, která by utrpěla nadměrným prodlužováním soudního řízení.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., když stěžovateli, který ve věci neměl úspěch, právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo, a účastníku řízení, který byl v řízení úspěšný, ale své náklady blíže nevyčíslil, byla náhrada nákladů přiznána podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, za jeden úkon ve výši 2100 Kč a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč, celkem tedy 2400 Kč. Tato částka bude uhrazena stěžovatelem účastníku řízení k rukám jeho zástupce do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

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

V Brně dne 16. května 2007

JUDr. Radan Malík
předseda senátu