



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové v právní věci

žalobce

MOKATE Czech s.r.o., IČ: 253 78 449
se sídlem Praha 10, Počernická 96,
zastoupen patentovým zástupcem Mgr. Václavem Paclem,
se sídlem Šenov u Ostravy, Pod Školou 1278

proti
žalovanému

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

Za účasti: OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050, se sídlem Praha 8, Karolínská 661,
zastoupen JUDr. Tomášem Kučírkem, advokátem v Praze 1, Petrská 29,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV

T a k t o:

- I. Žaloba se zamítá.**
- II. Žádný z účastníků nemá práva na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

I.

Základ sporu

1. Žalobce se včas podanou žalobou dne 8. 1. 2015 domáhal u Městského soudu v Praze zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27. 1. 2014 o zamítnutí přihlášky obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679 pro část výrobků a služeb, na základě námitek podaných společností OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050.
2. Přihlašovatel podal dne 7. 2. 2013 přihlášku napadené obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679, která byla zveřejněna dne 20. 2. 2013 pro následující výrobky a služby zařazené do třídy 29: mléko, vejce a výrobky z nich, spadající do této třídy, oleje a jedlé tuky, tukové náhražky, suroviny a polotovary pro pekařskou a cukrářskou výrobu spadající do této třídy, texturované proteiny a směsi z nich pro humánní využití, ostatní speciální komponenty a výrobky pro zušlechťování potravin v rámci této třídy, mražené, sušené, zavařené, konzervované, kompotové a kandované ovoce, ovocná dřev, želé a želatina jedlá, džemy a marmelády, hrozinky, zákusky vyrobené z ovoce, potravinové doplňky ne pro lékařské účely (zařazené v této třídě) a obsahující látky živočišného původu, jádra ořechů a oříšků, datle, pomazánky s ořechovým nebo nugátovým základem; do třídy 30: potraviny rostlinného původu, připravené pro konzumaci nebo konzervování zařazené v této třídě, jakož i stimulanty pro zlepšení chutě potravin, pečivové hmoty k dalšímu zpracování, pekařské a cukrářské výrobky, především, vafle, oplatky, sušenky a jemné pečivo pro rychlé občerstvení s použitím tuku, vajec, mléka, džemů, citronů, ořechů, kakaa, čokolády, cukru a koření, pekařské a cukrářské výrobky k dopečení, výrobky zdravé a racionální výživy, přírodní vlákniny, káva, kávové náhražky a přísady, čaj, kakao a kakaové přípravky a výrobky, čokoláda, fondán, cukr, med, droždí, kypřicí prášky, koření a jeho směsi, potravinářské zahušťovače, těsta a plnicí masy a náplně do pekařských a cukrářských výrobků, zmrzlina, potravinové doplňky v rámci této třídy, nikoliv pro lékařské účely, trestí a výtažky do potravin, nikoliv pro lékařské, náplně, krémy a polevy, přípravky z obilnin, bio výrobky pekařské, těstářenské a cukrářské; do třídy 35: maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými ve třídách 29 a 30, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy), v rozsahu zbožíových tříd 5, 29 a 30 za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, export a import těchto výrobků, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky v uvedených třídách 5, 29 a 30, export a import těchto výrobků; elektronický obchod prostřednictvím Internetu (online-shop) s výrobky ve třídách 1 - 34; do třídy 40: pekařská a cukrářská činnost a zpracovávání jejich výrobků, zpracování pečivových hmot pro těstářenské, pekařské a cukrářské výrobky, zpracování mléka, ovoce, obilovin, luštěnin, semen, olejnin a jejich směsí, výroba jemného pečiva, zejména oplatkového a sušenkového zboží v rámci této třídy, zmrazování a konzervování

potravin, provozování pekařství a cukráren podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.



3. Dne 21. 2. 2013 byl přihlašovatel vyzván provést úpravu a přetřídění pro výrobky a služby zařazené ve třídách 29, 30, 35 a 40 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb s tím, že podle 10. Verze tohoto třídění jsou veškeré potravinové doplňky zařazovány do třídy 5, náplně a krémy se třídí podle toho, z čeho jsou vyrobené, ve třídě 40 je zakázková výroba, jinak výroba jako taková je zařídována podle výrobků, provozování pekařství a cukrářství, stejně jako provozování kavárny patří do třídy 43.
4. Dne 28. 2. 2013 přihlašovatel přetřídil, resp. upřesnil některé položky seznamu a odstranil vady přihlášky obrazové ochranné známky.
5. Dne 31. 5. 2013 podala společnost OPAVIA-LU, s.r.o., IČ: 257 02 050, námitky proti zápisu napadené obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679 podle § 7 odst. 1 písm. a), b), g) a k) 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, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Namítající uvedl, že společně se společností Mondelez Czech Republic s.r.o., IČ: 471 23 915, tvořící s ní koncern, v roce 2011 začal vyrábět a uvedl na trh sušenky BeBe Dobré ráno mini, a to v několika příchutích. Tento koncept navazoval na zavedené sušenky BeBe Dobré ráno, které byly uvedeny na trh minimálně od roku 2009. Současně uváděl, že je mj. majitelem starších ochranných známek č. 309325, č. 211435, č. 282258, č. 280895, č. 282283 a č. 282287 registrovaných pro pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo apod. ve třídě 30 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Namítající dále uvedl, že přihlašovatel v roce 2012 začal vyrábět a uvedl na trh produkt nazvaný Hi mini s popisem cereální sušenky nejen do jogurtu, přičemž i tento produkt je vyráběn v několika příchutích. Obal tohoto produktu, jakož i samotný produkt mají zcela shodné charakteristické rysy jak obal výrobků BeBe Dobré ráno mini, tak samotných výrobků. Obal Hi mini užívá obdobné grafické prvky a jejich prostorové rozvržení jako obal výrobku BeBe Dobré ráno mini – dominantní miska s jogurtem a mini sušenkami a nad ní lžička s jogurtem. Samotný výrobek Hi mini svým designem – oválné mini sušenky, na jejichž povrchu je jako reliéf obilný klas – rovněž napodobuje výrobek BeBe Dobré ráno mini. Na tuto skutečnost byl přihlašující dopisem ze dne 17. 1. 2013 upozorněn a dopisem ze dne 1. 3. 2013 zároveň vyzván, aby stáhnul předmětný výrobek z trhu v České a Slovenské republice, a aby se zdržel uvádění na trh a prodeje předmětného výrobku v předmětném obalu. Přihlašovatel

uvedený výrobek z trhu nestáhnul, doposud ho prodává a bezprostředně po první výzvě podal přihlášku napadené ochranné známky sp. zn. zn. sp. O-501679, ačkoliv věděl, že se dotýká práv a porušuje práva namítajícího.

6. První namítaná kombinovaná ochranná známka č. 309325 byla dne 16. 12. 2009 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 9. 9. 2009 pro následující výrobky a služby zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, sladké i slané, cukrářské výrobky, kakaové, čokoládové, kávové náplně, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky z obilovin; do třídy 35: akviziční, marketingové, propagační, reklamní, informačně-obchodní a inzertní činnost, distribuce zboží k reklamním účelům, zejména v oblasti výrobků trvanlivého pečiva; do třídy 41: organizování a pořádání soutěží pro veřejnost na podporu prodeje výrobků trvanlivého pečiva podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



7. Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka č. 211435 byla dne 27. 7. 1998 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 4. 8. 1997 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



8. Nicméně tato ochranná známka podle údajů v rejstříku ochranných známek zanikla dne 4. 8. 2017.
9. Třetí namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 282258 byla dne 24. 7. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 21. 6. 2005 pro

následující výrobky zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



10. Čtvrtá namítaná barevná kombinovaná ochranná známka č. 280895 byla dne 10. 5. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 23. 6. 2005 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: pekařské výrobky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



11. Nicméně tato ochranná známka podle údajů v rejstříku ochranných známek zanikla dne 23. 6. 2015.
12. Pátá namítaná slovní ochranná známka č. 282283 ve znění „**BeBe Dobré ráno-Energie na celé dopoledne**“ byla dne 24. 7. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 15. 9. 2005 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
13. Šestá namítaná slovní ochranná známka č. 282287 ve znění „**BeBe Dobré ráno Opavia - Energie na celé dopoledne**“ byla dne 24. 7. 2006 zapsána do rejstříku ochranných známek s právem přednosti ode dne 16. 9. 2005 pro následující výrobky zařazené do třídy 30: jemné pečivo, trvanlivé pečivo sladké i slané, cukrářské výrobky, cukrovinky, výrobky z obilovin, cereální výrobky podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

14. Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 3. 4. 2014 výrokem I. vyhověl zčásti podaným námitkám podaným podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách a zamítnul přihlášku obrazové ochranné známky zn. sp. O-501679 pro pekařské a cukrářské výrobky. Námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona o ochranných známkách výrokem II. zamítnul.
15. Včas podaný rozklad byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím, v němž předseda Úřadu průmyslového vlastnictví znovu posoudil dokumenty předkládané jak namítajícím, tak i přihlašovatelem v známkoprávním řízení. Konstatoval, že přihlašovatel nezpochybňoval podobnost kolizních výrobků a služeb, úpravu seznamu přihlašovaných výrobků a služeb, ani podobnost přihlašovaného označení, zejména s jejich krabicovým provedením se stejně orientovanou lžící, a proto se skutečnostmi blíže nezabýval a odkázal na posouzení provedené správním orgánem prvního stupně.
16. Žalovaný se proto zabýval pouze tvrzenými procesními pochybeními a hodnocením předložených podkladů. Podpořil názor správního orgánu prvního stupně ohledně prokázání překonání místního dosahu u cereálních sušenek „BeBe Dobré ráno mini“ namítajícího v době více než rok a půl před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Tento závěr lze učinit na základě dokladů dodaných v prvním stupni řízení. Ačkoliv doklady zaslané v průběhu rozkladového řízení nebylo možno vzít v úvahu, neboť námitkové řízení je ovládáno zásadou koncentrace podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách, a proto nebyly tyto doklady hodnoceny ani zaslány protistraně k vyjádření, nemění to nic na uvedeném závěru. Namítajícímu se podařilo splnit všechny podmínky nutné pro úspěšné uplatnění námitek, a to jak podobnost kolizních označení, tak i podobnost některých kolizních výrobků a služeb, jakož i překonání místního dosahu.
17. K argumentu ohledně výhry přihlašovatele v prvním stupni námitkového řízení před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), (nyní EUIPO), když předložil shodné doklady jako v tomto řízení, žalovaný uvedl, že nebude vyčkávat konečného rozhodnutí o odvolání namítajícího, neboť není při hodnocení dokladů vázán názorem jiného správního úřadu.

II.

Obsah žaloby a vyjádření žalovaného

18. Žalobce se svým podáním domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV.
19. Žalobce namítal, že závěry napadeného rozhodnutí jsou nesprávné. Konkrétně nesouhlasil s odůvodněním na str. 1 a 2 rozhodnutí.
20. Žalobce namítal, že se žalovaný nezabýval výrokem II. prvostupňového rozhodnutí, jímž byly zamítnuty námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona o ochranných známkách.
21. Žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně zjistil okolnosti užívání namítaných označení.
22. Žalobce namítal, že pokud namítající předložil v rozkladovém řízení opakovaně důkazy, které předložil v námitkách, neměl žalovaný tyto důkazy z důvodu koncentrace námitkového řízení připustit.

23. Žalobce namítal, že žalovaný neměl v řízení o rozkladu přihlížet k seznamu výrobků a služeb, jak je přihlašovatel nárokoval v přihlášce napadené ochranné známky.
24. Žalobce namítal, že mu žalovaný neposkytnul důkazy, které namítající předložil spolu s námitkami.
25. Žalobce namítal, že žalovaný neměl připustit důkazy v papírové podobě, pokud se mu nepodařilo zjistit namítané skutečnosti z internetových stránek, na něž namítající odkázal.
26. Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 5. 3. 2015 navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou. K námitce, že neměly být připuštěny důkazy v papírové podobě, pokud se mu nepodařilo zjistit namítané skutečnosti z internetových stránek, odkázal na ustanovení § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách „*Námítky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy.*“ K tomu uvedl, že doložený důkaz nemusí vždy znamenat, že obsah důkazu musí být seznatelný, jakmile jsou námitky Úřadu doručeny. Namítající tvrdil, že jisté skutečnosti lze ověřit na internetových stránkách, když se tento důkaz nezdařil, ale namítající svá tvrzení doložil dodatečně, nelze takový důkaz odmítnout. Takový postup by vedl k tomu, že by v řízení nemohl být například *proveden* důkaz výslechem svědka, neboť ten rovněž Úřadu není doručen v okamžiku doručení námitek.
27. Městský soud v Praze ve věci rozhodl bez jednání, neboť žalobce a ani žalovaný se k výzvě soudu podle § 51 odst. 1 soudního řádu správního nevyjádřili.

III.

Posouzení žaloby

28. Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, jakož i řízení, které mu předcházelo, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
29. *Podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,*
30. Podle rozsudku Nejvyššího správního ze dne 23. května 2013, č. j. 7 As 140/2012 – 28, oproti právní úpravě v § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která stanovila dvouletý test pro určení existence nezapsaného označení, současná úprava v § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, tento ani jiný časový test neupravuje, což je vyjádřením vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů.

31. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2017, č. j. 2 As 265/2016-39, rozhoduje-li Úřad průmyslového vlastnictví o nezapsání přihlašovaného označení podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a posuzuje-li právo namítajícího k nezapsanému označení, musí vzít v úvahu rozsudky civilních soudů, z nichž plyne, že toto užívání bylo od určitého data neoprávněné (nekalosoutěžní).
32. Při posuzování žalobních námitek v plné jurisdikci vycházel Městský soud v Praze z citované judikatury Nejvyššího správního soudu, jakož i ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“).
33. Podle ustálené judikatury SDEU vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Toto kritérium bylo ve specifické oblasti ochranných známek potvrzeno rozsudkem SDEU ve věci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV., ohledně otázky, kdy má ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek SDEU ve věci C-210/96 Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.
34. Při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. SDEU judikoval rozsudku ve věci C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, že „pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, a že „globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky“.
35. V inkriminované věci správní orgán prvního stupně ve svém rozhodnutí ze dne 27. 1. 2014 vycházel z citované ustálené judikatury SDEU a porovnával napadené označení s namítanými kombinovanými ochrannými známkami z hlediska vizuálního, fonetického, sémantického, jakož i celkového dojmu. Porovnával rovněž výrobky a služby, jež jsou, resp. mají být těmito označeními chráněny. Podobnost seznal u nezapsaného označení „BeBe Dobré ráno mini“. Na základě dokladů předložených namítajícím zjistil, že toto označení mělo před podáním přihlášky napadené ochranné známky větší než místní dosah, a to již od května 2011, přičemž přihláška napadené ochranné známky byla podána dne 7. 2. 2013. sporný obrazový prvek misky s jogurtem a drobnými sušenkami shledal podobným. Z uvedeného důvodu dospěl k závěru, že námitky podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách byly odůvodněné.

36. Žalobce toto rozhodnutí napadnul rozkladem, v němž tvrdil chyby učiněné v procesní stránce případu a při vyhodnocení dodaných materiálů. Rozklad byl zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 5. 11. 2014.
37. Následně dne 19. 11. 2014 bylo žalobci zasláno osvědčení o zápisu napadené obrazové ochranné známky pod č. 341976 do rejstříku ochranných známek pro následující výrobky a služby zařazené do třídy 5: potravinové doplňky ne pro lékařské účely a obsahující látky živočišného původu, potravinové doplňky rostlinného původu, nikoliv pro léčebné účely; do třídy 29: mléko, vejce a výrobky z nich, spadající do této třídy, oleje a jedlé tuky, tukové náhražky, suroviny a polotovary pro pekařskou a cukrářskou výrobu spadající do této třídy, texturované proteiny a směsi z nich pro humánní využití, ostatní speciální komponenty a výrobky pro zušlechťování potravin v rámci této třídy, mražené, sušené, zavařené, konzervované, kompotové a kandované ovoce, ovocná dřev, želé a želatina jedlá, džemy a marmelády, hrozinky, jádra ořechů a oříšků, datle, pomazánky s ořechovým základem, výrobky zdravé a racionální výživy na bázi ovoce a zeleniny; do třídy 30: potraviny rostlinného původu, připravené pro konzumaci nebo konzervování zařazené v této třídě, jakož i stimulanty pro zlepšení chutě potravin, **s výjimkou pekařských a cukrářských výrobků**, výrobky zdravé a racionální výživy na bázi obilnin **s výjimkou pekařských a cukrářských výrobků**, přírodní vlákniny, káva, kávové náhražky a přísady, čaj, kakao a kakaové přípravky a výrobky, čokoláda, fondán, cukr, med, droždí, kypřicí prášky, koření a jeho směsi, potravinářské zahušťovače, těsta a plnicí masy a náplně do pekařských a cukrářských výrobků na bázi čokolády a kaka, zmrzlina, tresti a sladové výtažky do potravin, nikoliv pro lékařské účely, náplně kávové, čokoládové a kakaové, krémy kávové, čokoládové a kakaové a polevy, pomazánky s nugátovým základem, přípravky z obilnin, obilné klíčky, zákusky vyrobené z ovoce; do třídy 35: maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky uvedenými ve třídách 5, 29 a 30, řízení provozu pekařství a cukrářství, shromažďování různého zboží pro třetí osoby (kromě jejich přepravy) v rozsahu zboží tříd 5, 29 a 30 za účelem umožnění spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 5, 29 a 30, export a import těchto výrobků, elektronický obchod prostřednictvím Internetu (on-line shop) s výrobky ve třídách 1 – 34, **s výjimkou všech uvedených služeb souvisejících s pekařskými a cukrářskými výrobky**; do třídy 40: zpracovávání pečivových hmot pro těstářské výrobky **s výjimkou pro pekařské a cukrářské výrobky**, zpracovávání mléka, ovoce, obilovin, luštěnin, semen, olejnin a jejich směsí, zmrazování a konzervování potravin podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.
38. Zápis napadené ochranné známky byl tedy omezen pro pekařské a cukrářské výrobky.
39. Městský soud se v Praze nejprve zabýval žalobní námitkou směřující proti nesprávnosti závěrů napadeného rozhodnutí. Konkrétně žalobce nesouhlasil s odůvodněním na str. 1 a 2 rozhodnutí. Tuto námitku však soud musel odmítnout jako nepatřičnou, v úvodní části odůvodnění napadeného rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2014, č. j. O-501679/D14752/2014/ÚPV, je totiž pouze citováno prvostupňové rozhodnutí. Tímto rozhodnutím ze dne 27. 1. 2014 a rozkladem žalobce ze dne 28. 2. 2014 byl vymezen předmět řízení o rozkladu. Napadené rozhodnutí v této části konstatovalo pouze právní rámec napadený rozkladem.

40. Pokud žalobce namítal, že se žalovaný nezabýval výrokem II. prvostupňového rozhodnutí, jímž byly zamítnuty námitky uplatněné podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a k) zákona o ochranných známkách, musel soud tuto námitku odmítnout jako nepřipustnou podle § 68 písm. a) soudního řádu správního. Výrok II. prvostupňového rozhodnutí totiž nebyl vůbec rozkladem žalobce napaden, a proto řízení muselo pokračovat, neboť u nárokových výrobků, které nezasahovaly do práv namítajícího, bylo nutno provést samotný zápis. Rozhodnutí vydané v prvním stupni potom stanovilo rozsah zápisu napadené ochranné známky.
41. Pokud žalobce namítal, že žalovaný nedostatečně zjistil okolnosti užívání namítaných označení, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Nicméně na str. 12 a násl. odůvodnění napadeného rozhodnutí jsou podrobně uvedeny všechny doklady ohledně práv k nezapsaným označením „BeBe Dobré ráno mini“, které namítající předložil spolu s podanými námitkami dne 31. 5. 2013. Jedná se o identická zjištění, o něž se opíralo již prvostupňové rozhodnutí. Rozsah obchodního užívání ochranné známky je upraveno v § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách a vztahuje se i na nezapsané označení. Žalovaný tedy v inkriminované věci řádně a dostatečně zjistil rozsah obchodního užívání namítaného nezapsaného označení „BeBe Dobré ráno mini“.
42. Městský soud v Praze poukazuje v této souvislosti na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011, podle něhož *„Nárok předchozího uživatele užívat shodné nebo podobné označení vyplývající z ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je odvozeno z povinnosti uložené vlastníku ochranné známky takové užívání strpět. Nejde o subjektivní právo ve smyslu možnosti chování zaručeného právními normami, ale o určitou licenci předchozího uživatele (ve smyslu "nezakázanosti") omezující absolutní právo vlastníka ochranné známky, která nepodléhá promlčení podle ustanovení § 100 odst. 2 občanského zákoníku.“*
43. Pokud žalobce namítal, že namítající předložil v rozkladovém řízení opakovaně důkazy, které předložil v námitkách, tak neměl žalovaný tyto důkazy z důvodu koncentrace námitkového řízení připustit, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Namítajícímu byla v souladu s právními předpisy dne 1. 4. 2014 zaslána kopie rozkladu žalobce k vyjádření. Následně se namítající dne 12. 6. 2014 vyjádřil a současně předložil soubor důkazního materiálu, z něhož některé dokumenty již byly předloženy v průběhu prvostupňového řízení, jímž vyvracel argumenty uplatněné žalobcem v rozkladu. K fotografiím prodejných prostor, které předložil s podáním námitek (důkaz č. 1 – šest stránek s barevnými fotokopii obchodních prostor s výrobky „BeBe Dobré ráno mini“) uvedl, že počítačovou animací nejsou, neboť zobrazují skutečné prostory v různých obchodech, mj. i Globus, Albert, Tesco a odkázal na design a logo v těchto prostorech, a to k roku 2011. Skutečnost, že namítající předložil předmětné fotografie v čitelnější verzi, nelze považovat za porušení zásady koncentrace řízení.
44. Namítající dále k doložení distribuce výrobků v roce 2011 předložil e-mail ze dne 22. 11. 2011, obsahující fotografie prodejných prostor s výrobky „BeBe Dobré ráno mini“ od ledna do listopadu roku 2011, e-mailovou komunikaci, jejíž součástí je prezentace ze dne 6. 9. 2011 a rozpočet. K důkazu č. 3 (čtyři stránky s údaji a obrazovou prezentací vztahující se k produktům „BeBe Dobré ráno mini“) uvedl, že datum 4. 5. 2011 vyplývá z článku v

internetovém

médiu Vitalia.cz s tím, že k předložení celé části tohoto důkazu nebyl orgánem prvního stupně vyzván. Rovněž tuto skutečnost nelze považovat za porušení zásady koncentrace řízení.

45. Namítající ve vyjádření k rozkladu žalobce uvedl, že v námitkách označil jako důkaz internetové odkazy s tím, že správní řád neukládá povinnost je vytisknout, nicméně je s vyjádřením předložil.
46. Podle názoru Městského soudu v Praze je zřejmé, že namítající v řízení o rozkladu neuvedl žádná nová tvrzení, ale pouze se bránil proti tvrzením žalobce, která v rozkladu uplatňoval.
Nejednalo se tedy o nové důkazy, které by byly v rozporu se zásadou koncentrace námitkového řízení. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vycházel z důkazů, které byly namítajícím předloženy spolu s námitkami. V rozkladovém řízení využil pouze upřesnění namítajícího k odstranění pochybnosti, které by mohly vzniknout z technicky nedokonalých důkazních prostředků.
47. Pokud žalobce namítal, že žalovaný neměl v řízení o rozkladu přihlížet k seznamu výrobků a služeb, jak je přihlašovatel nárokoval v přihlášce napadené ochranné známky, ale ze seznamu upraveném prvostupňovým rozhodnutím, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Prvostupňové rozhodnutí však žalobce napadl rozkladem, bylo tedy předmětem přezkumu, a proto nemohlo být podkladem pro řízení v rozkladovém řízení. Namítající předložil spolu s námitkami, jak koneckonců vyplývá ze správního spisu, jakož i žalobou napadeného rozhodnutí, dostatečně průkazná vyobrazení jím užívaných obalů na sušenky „BeBe Dobré ráno“. Jejich shoda s užívanými označeními je zcela seznatelná.
48. Pokud žalobce namítal, že mu žalovaný neposkytnul důkazy, které namítající předložil spolu s námitkami, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Nicméně ze správního spisu je zřejmé, že namítající doložil důkazní materiály označené v podání ze dne 31. 5. 2013 v listinné podobě dne 2. 10. 2013 ke k výzvě Úřadu ze dne 1. 10. 2013. ze správního spisu je zřejmé, že tyto důkazy byly žalobci odeslány dne 2. 10. 2013 a doručeny dne 7. 10. 2013. Vyjádření k nim žalobce předložil dne 31. 10. 2013 a podle názoru soudu nebyl tedy žalobce nijak zkrácen na svých procesních právech.
49. Pokud žalobce namítal, že žalovaný neměl připustit důkazy v papírové podobě, pokud se mu nepodařilo zjistit namítané skutečnosti z internetových stránek, na něž namítající odkázal, musel soud tuto námitku odmítnout jako neodůvodněnou. Podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách *námitky musejí být podány písemně a musejí být odůvodněny a doloženy důkazy. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřihlíží.*
50. Jak vyplývá z ustálené rozhodovací praxe, doložený důkaz nemusí vždy znamenat, že obsah důkazu musí být seznatelný, jakmile námitky jsou Úřadu průmyslového vlastnictví doručeny.
V inkriminované věci namítající tvrdil, že konkrétní skutečnost lze ověřit na internetových stránkách, když se tento důkaz nezdařil, ale namítající svá tvrzení doložil dodatečně, nelze podle názoru soudu takový důkaz odmítnout, neboť byl v zákonné lhůtě

doložen. Takový postup by vedl k tomu, že by v řízení o námitkách nemohl být například proveden důkaz výsledkem svědka, neboť ten rovněž není doručen v okamžiku doručení námitek. Namítající ve svém podání ze dne 31. 5. 2013 důkaz označil a posléze prokázal, že tento důkaz reálně existuje. Tímto postupem nebyl žalobce na svých právech nijak poškozen.

51. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. března 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120: „*Ustanovení § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách, neumožňuje Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. jeho předsedovi přihlížet k doplnění námitek a důkazům předloženým na jejich podporu po uplynutí námitkové lhůty. Takto stanovená koncentrace řízení však v zásadě neomezuje rozsah v žalobě uplatněných hmotněprávních námitek. Vzhledem k požadavku přísně individualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví v posuzování konkrétních ochranných známek. Tato praxe však může spočívat v ustálených postupech a metodách, jež Úřad průmyslového vlastnictví při jejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní praxe namítáno, vždy zkoumat, zda případy, jež měly tuto praxi založit, jsou vůči posuzované věci typově podobné. Pokud tomu tak není, je porušení zásady vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyloučeno.*“
52. Podle názoru Městského soudu v Praze žalovaný správní orgán nepochybil, když uznal oprávněnost námitek uplatněných podle § 7 odst. i písm. g) zákona o ochranných známkách, neboť zápis napadené ochranné známky by mohl zasáhnout do práv namítajícího. Správní orgán prvního stupně správně zjistil, že namítající masivně užíval označení spočívající ve vyobrazení misky obsahující bílý krém (jogurt), v němž jsou vloženy sušenky „BeBe“ a v některých případech i lžička na obalech svých výrobků „BeBe Dobré ráno mini“ v různých příchutích. V průběhu známkoprávního řízení bylo tedy zjištěno, že přihlášená obrazová ochranná známka by mohla zasáhnout do práv namítajícího jako uživatele nezapsaného označení „BeBe Dobré ráno mini“ užívaného v obchodním styku, a to v rozsahu, který je pro poskytnutí ochrany tohoto uživatele vyžadovaný § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.
53. Městský soud v Praze se při vypořádání žalobních námitek řídil nálezem Ústavního soudu ze dne 12. února 2009, III. ÚS 989/08, podle něhož *není porušením práva na spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a vyvracení) jednotlivě vznesených námitek, pakliže proti nim staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná.* (bod 68).

IV.

Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení

54. Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí správního orgánu v rozsahu žalobních bodů a ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že žalovaný správní orgán

při svém rozhodování neporušil zákonem stanovené povinnosti a nevydal nezákonné rozhodnutí. Z těchto důvodů proto soud podané žalobě nevyhověl a podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního jí zamítl tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uvedeno.

55. Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ustanovení § 60 odst. 1 soudního řádu správního a contrario, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému správnímu orgánu žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil začátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání 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. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Praze dne 24. dubna 2018

JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu