



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobce: **Ing. B. K.**, zastoupen Mgr. Václavem Paclem, patentovým zástupcem, se sídlem Havířov – Podlesí, Okrajová 4, **za účasti:** A. H., zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 104, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-198136/65987/2007/ÚPV ze dne 16. 2. 2009,

t a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-198136/65987/2007/ÚPV ze dne 16. 2. 2009 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.130 Kč k rukám zástupce Mgr. Václava Pacla, patentového poradce, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.**

O d ů v o d n ě n í

Žalobce se včas podanou žalobou dne 20. 4. 2009 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-198136/65987/2007/ÚPV ze dne 16. 2. 2009, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 9. 2007 o prohlášení slovní ochranné známky č. 286717 ve znění „EUROTOP“ za neplatnou na návrh A. H.

Dne 8. 1. 2007 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka č. 286717 ve znění „EUROTOP“, jejímž majitelem je žalobce. Podáním ze dne 16. 1. 2007

navrhl A. H. prohlášení této ochranné známky za neplatnou dle § 32 odst. 3 s odvoláním na § 7 odst. 1 písm. g) 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.

Ve svém podání namítal, že zhruba od roku 1996 je uživatelem nezapsaného označení „EUROTOP“, a to pro shodné služby jako u napadené ochranné známky, tj. služby ve třídě 37 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957. Pro doložení svých tvrzení předložil řadu dokladů, ze kterých má vyplývat spojení jména H. a označení „EUROTOP“ a masivní užívání označení „EUROTOP“ nejen lokálně. Úřad průmyslového vlastnictví tomuto podání vyhověl a rozhodnutím ze dne 26. 9. 2007 prohlásil napadenou slovní ochrannou známku č. 286717 ve znění „EUROTOP“ za neplatnou.

Žalobce napadl prvoinstanční rozhodnutí rozkladem, který byl posléze zamítnut žalobou napadeným rozhodnutím.

Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že namítající předložil celkem 16 dokladů z období let 1996 až 2003, které měly prokazovat podnikání v oblasti stavebních prací, topení, voda, plyn s užíváním označení EUROTOP ve spojení se jménem namítajícího (A.) H., a to v období před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Jednalo se o kopie ze Zlatých stránek a dále především o kopie objednávek. Tyto doklady prokázaly používání označení EUROTOP samostatně i ve spojení (A.) H. EUROTOP. Některé objednávky byly mimopražské a prokazovaly, že aktivity namítajícího, tj. nabídka výrobků a služeb z oblasti stavebních prací, topení, voda, plyn, nebyla vymezena pouze okolím místa jeho působení.

Žalovaný se dále zabýval porovnáním napadené ochranné známky a nezapsaného namítaného označení a konstatoval, že nezapsané označení je fantazijní slovní označení „EUROTOP“. Ochranná známka č. 286717 je slovní ochrannou známkou tvořenou slovním prvkem „EUROTOP“. Z hlediska vizuálního, fonetického i významového jsou obě porovnávaná označení zcela shodná ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný se zabýval i porovnáním služeb, které namítající v době rozhodné před podáním přihlášky napadené ochranné známky poskytoval. Konstatoval, že z předložených dokladů vyplývá, že je označení namítajícím užíváno pro shodné nebo podobné služby, které jsou uvedeny v seznamu služeb přihlašované ochranné známky, tj. ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Žalovaný uzavřel s tím, že z předložených relevantních materiálů je zřejmé, že namítající se stal uživatelem nezapsaného označení pro celou škálu služeb uvedených ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Při hodnocení jednotlivých předložených důkazů a zároveň při jejich zhodnocení ve vzájemných souvislostech se potom ztotožnil s rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a namítal, že nebylo postupováno v souladu se správním řádem, nebyla respektována současná rozhodovací praxe samotného Úřadu, judikatura soudů vyššího stupně, ani Soudního dvora Evropské unie.

Žalovaný správní orgán měl překročit meze správního uvážení, když jím proklamované podmínky pro přiznání účinků nezapsaného označení vůči zapsané ochranné známce „EUROTOP“ nebyly splněny.

Ve svém vyjádření ze dne 1. 6. 2011 osoba zúčastněná stručně bez dalšího uvedla, že žalobu považuje za zcela účelovou a nedůvodnou.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 3. 8. 2009 navrhl žalobu zamítnout a odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí ze dne 16. 2. 2009.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 8. 3. 2012, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze posoudil napadené rozhodnutí podle § 75 soudního řádu správního, a to v mezích žalobkyní 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 je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 8. března 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 – 56, zrušil žalobou napadené rozhodnutí.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení a rozsudkem ze dne 29. srpna 2013, č. j. 7 As 164/2012 – 40, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 – 56, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud uvedl, že Městský soud v Praze při přezkumu předmětného rozhodnutí, aniž by uvedl, v čem byla správní úvaha žalovaného, na základě níž dospěl k výše uvedenému závěru, nelogická, nezákonná či vymykající se hodnocení obdobných případů, ji nahradil svým závěrem, že počet dokladů prokazujících, že označení stěžovatele mělo větší, než místní dosah nebyl dostatečný a že relevantní veřejnost byla vymezena pouze okolím bydliště stěžovatele. Z tohoto odlišného závěru Městského soudu v Praze však není zřejmé, na základě jakých úvah k němu dospěl, zda vzal v úvahu, na rozdíl od žalovaného, inzerci ve Zlatých stránkách a jak hodnotil jednotlivé odběratele služeb poskytnutých stěžovatelem a rozsah těchto služeb či velikost odběratelů apod. Absentující úvahy ve výše uvedeném smyslu způsobují nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů.

Městský soud v Praze v inkriminované věci tedy rozhodoval znovu, a to v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 7 As 164/2012 – 40, s přihlédnutím k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2014, čj. 8 As 37/2011-154, podle něhož posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

Ze správního spisu soud zjistil, že přihláška slovní ochranné známky „EUROTOP“ byla podána dne 19. 11. 2003, přičemž osoba zúčastněná podala námítky proti zápisu ochranné známky podány dne 5. 10. 2005. Namítající přiložil tyto doklady:

- Kopie str. 981 Zlatých stránek Praha 1996, kde ve druhém sloupci uprostřed je uveden inzerát s označením EUROTOP pro projekt-dodávku-montáž ústředního topení, podlahového topení, rozvodu vody, plynu, kanalizace a stavební práce.
- Kopie str. 960 Zlatých stránek Praha 1997, kde ve třetím sloupci nahoře je uveden inzerát s označením EUROTOP pro projekt-dodávku-montáž ústředního topení, podlahového topení, rozvodu vody, plynu, kanalizace a stavební práce.

Namítající uváděl, že inzerované označení je shodné s označením později podané přihlášky kombinované ochranné známky zn. sp. O-421650 ze dne 22. 12. 2004 o názvu EUROTOP přihlašovatele A. H.

Z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2006 č. j. 64738/2005 o námítkách podaných podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách zúčastněnou osobou proti zápisu zveřejněného označení „EUROTOP“ zn. sp. O-198136 do rejstříku ochranných známek, vzal soud za prokázané, že tyto považoval správní orgán za neopodstatněné, a že zápisem napadeného označení do rejstříku ochranných známek tak nedojde k zásahu do zákonem chráněných starších práv namítajícího, a proto námítky byly zamítnuty.

Ze správního spisu soud zjistil, že osoba zúčastněná podala dne 16. 1. 2007 návrh na prohlášení slovní ochranné známky č. 286717 ve znění „EUROTOP“ za neplatnou. Navrhovatel přiložil tyto doklady:

- Kopie str. 981 Zlatých stránek Praha 1996, kde ve druhém sloupci uprostřed je uveden inzerát s označením EUROTOP, Praha 5, Píškova 1947, pro projekt-dodávka-montáž: ústřední topení, kotelny, podlahové topení REHAU, rozvody vody – měď, plat REHAU, plyn, kanalizace a stavební práce.
- Kopie str. 960 Zlatých stránek Praha 1997, kde ve třetím sloupci nahoře je uveden inzerát s označením EUROTOP, Praha 5, Píškova 1947, pro projekt-dodávka-montáž: ústřední topení, kotelny, podlahové topení REHAU, rozvody vody – měď, plast, REHAU, plyn, kanalizace a stavební práce.
- Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. června 1995, č. j. Firm 26672/95, jímž byla dnem 7. 7. 1995 do obchodního rejstříku zapsána společnost: EUROTOP, spol. s r.o., IČ: 63 66 96 92, Praha 5, Píškova 1947, společníka a jednatele Antonína Herrmana.
- Živnostenský list právnické osoby ze dne 18. 5. 1995, č. j. ŽO/0740/95/Ha, jímž bylo změněno obchodní jméno EUROTOP, spol. s r.o., IČ: 636 69 692, Praha 5, Píškova 1947, předmět podnikání: Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví, s datem vzniku živnostenského oprávnění 7. 6. 1995.
- Osvědčení o registraci vydané Finančním úřadem pro Prahu 5 dne 13. 9. 1995 pro společnost EUROTOP, spol. s r.o., k daním: z příjmů právnických osob, silniční, plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a vybírané zvl. Sazbou.
- Faktura společnosti MEDIATEL vystavená dne 8. 8. 2002 za inzerci ve Zlatých stránkách ve výši 96.258 Kč, včetně DPH 22%, pro objednatele Antonína Herrmana – EUROTOP, IČO: 12264300.
- Celoroční objednávka č. 02/96 ze dne 3. 1. 1996 České spořitelny, a.s., obvodní pobočka v Praze 8, adresovaná společnosti EUROTOP, stavební práce, topení,

- voda, plyn, A. H., P., P. 1947, týkající se opravy a údržby na místních pobočkách v Praze 8.
- Dodatek č. ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 1995 ve znění dodatku č. 1 a 2 mezi Státním ústavem památkové péče, Praha 1, Valdštejnské nám. 3, a společností EUROTOP - stavební práce, topení, voda, plyn, A. H., P., P. 1947, ze dne 10. 12. 1996, podle níž se termín smlouvy podle č. V. bod 1 prodlužuje do 31. 12. 1997.
 - Objednávka GEO-ING-JIHLAVA sepsaná v Praze dne 29. 10. 1996 a adresovaná společnosti Eurotop - Herrman, Praha 5, Píškova 1947, týkající se demontáže a opravy části topného systému v objektu C, místnost č. 144 a č. 246.
 - Objednávka společnosti Prostějov Profashion ze dne 21. 8. 1998 adresovaná společnosti EUROTOP, Praha 5, Píškova 1947, týkající se instalace příkonu 100kW a související služby včetně dozoru poučené osoby při přípravě a realizaci módní show „OP ve Valdštejnské zahradě“ 24. a 25. 8. 1998, atd.
 - Objednávka společnosti Hypo Vereinsbank a.s., Praha, ze dne 9. 10. 2000 adresovaná společnosti Eurotop, Praha 5, Píškova 1947, týkající se výměny ležatých rozvodů teplé vody a cirkulace teplé vody.
 - Oznámení Ministerstva kultury České republiky, ze dne 15. 8. 2001 adresované společnosti Antonín Herrman – Eurotop, Praha 5, Píškova 1947, týkající se oznámení výsledků výběrového řízení, že nabídka rekonstrukce podzemních prostor s nádržemi LTO na sklad ministerstva kultury byla vybrána jako nejvýhodnější.
 - Objednávka společnosti FENIX Trading spol. s r.o., Jeseník, ze dne 9. 10. 2001 adresovaná společnosti EUROTOP HERRMAN, Praha 1, Valdštejnské nám. č. 17/4, týkající se výměny 55 ks elektrických konvektorů ECOFLEV EL 2500 W.
 - Objednávka společnosti SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, Nový Jičín, ze dne 18. 11. 2002, adresovaná společnosti EUROTOP, Praha 5, Píškova 1947, týkající se provedení topenářských prací na stavbě „Regenerace domu Brandlova 1383-1385, Praha 11 – Jižní Město“.
 - Objednávka Státního ústavu památkové péče, Praha, ze dne 27. 11. 2002, adresovaná společnosti EUROTOP Antonín Herrman, Praha 5, Píškova 1947, týkající se opravy osvětlení, zařizovacích předmětů, baterií, oken atd. – vše v Praze.
 - Objednávka společnosti Konstruktiva BRANKO, a.s., Praha 1, ze dne 17. 4. 2003, adresovaná společnosti Herrman Antonín – Eurotop, Praha 5, Píškova 1947, týkající se technických prací rekonstrukce Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce.

Rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 9. 2007 byla prohlášena slovní ochranná známka č. 286717 ve znění „EUROTOP“ za neplatnou, což bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-198136/65987/2007/ÚPV ze dne 16. 2. 2009.

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.

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.

Citovaná právní ustanovení chrání subjekt, který není majitelem ochranné známky a nesvědčí mu žádné formální právo s ní spojené, proti přihlašovatelovi ochranné známky, která je shodná a označuje stejné zboží či služby. K tomu, aby mohla být zákonná ochrana uživateli nezapsaného označení přiznána, je třeba, aby doložil splnění podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Uživatelem označení je ten, kdo své výrobky nebo služby pod tímto označením užívá a v důsledku toho se toto označení u veřejnosti vžilo pro něho a jeho výrobky nebo služby, respektive získalo rozlišovací způsobilost. Uživatel nezapsaného nebo jiného označení, který své výrobky nebo služby pod tímto označením užívá, je povinen doklady prokázat, že namítané označení bylo před podáním přihlášky ochranné známky užíváno v obchodním styku, a že toto označení nemá jen místní dosah. Užívání nezapsaného označení je třeba doložit v takovém rozsahu, aby Úřad v řízení o námitkách mohl konstatovat, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího.

Ze správního spisu vyplynulo, že dne 8. 1. 2007 byla do rejstříku ochranných známek účastníka řízení zapsána slovní ochranná známka EUROTOP. Proti tomuto zápisu brojil stěžovatel návrhem na prohlášení této ochranné známky za neplatnou pro služby ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Mezi účastníky řízení není sporu o shodnosti označení EUROTOP ani o shodnosti služeb, pro které byla ochranná známka EUROTOP zapsána a které osoba zúčastněná poskytovala. Sporné je pouze to, zda stěžovatel předloženými doklady prokázal, že jeho užívání označení EUROTOP mělo větší než místní dosah. Pojem místní dosah není zákonem o ochranných známkách definován.

Posouzení místního dosahu, na rozdíl od zaměnitelnosti či rozlišovací způsobilosti označení, které jsou věci výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, u nichž se správní uvážení neuplatní, provádí v konkrétní věci úřad teprve na základě zjištěného skutkového stavu. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu by správní uvážení úřadu nemělo vybočit z mezí zákona a pravidel logického usuzování a mělo by vycházet z hodnocení skutkových okolností – o jaké služby se jedná, jakou podobu má ochranná známka a označení a dále jaké doklady, z hlediska rozsahu, cen, významu služeb a povahy objednatelů, stěžovatel předložil. Pokud se správní uvážení úřadu pohybuje v zákonných mezích a pravidlech logického uvažování, odpovídá skutkovým okolnostem a nevybočuje významně z posuzování typově podobných případů, nemůže být pouhé jiné uvážení, resp. jiné hodnocení místního dosahu soudem důvodem pro zrušení rozhodnutí úřadu. Soud přezkoumává správní rozhodnutí z toho hlediska, zda obsahuje úvahu, na základě níž úřad dospěl k závěru o větším než místním dosahu označení, zda tato úvaha neodporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná.

Navrhovatel – osoba zúčastněná v tomto řízení, byl tedy povinen předloženými doklady prokázat, že namítané označení bylo před podáním přihlášky ochranné známky užíváno v obchodním styku, a že toto označení nemá jen místní dosah.

Z žalobou napadeného rozhodnutí, jakož i správního spisu vyplývá, že předložil celkem 16 dokladů z období let 1996 až 2003, které měly prokazovat podnikání v oblasti

stavebních prací, topení, voda, plyn s užíváním namítaného označení EUROTOP ve spojení se jménem navrhovatele, a to v období před podáním přihlášky napadené ochranné známky.

Z předložených relevantních materiálů je zřejmé, že navrhovatel se stal uživatelem nezapsaného označení EUROTOP pro služby v oblasti stavební práce, topení, voda, plyn uvedené ve třídě 37 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb v roce 1996.

Jednalo se o kopie str. 981 a 960 ze Zlatých stránek — Praha vydaných v roce 1996, resp. 1997, na nichž byly uveřejněny inzeráty s označením „EUROTOP“ nabízející projekt, dodávku a montáž ústředního topení, kotelen, podlahového topení REHAU, rozvody vody, plynu, kanalizace a stavebních prací s adresou inzerenta. K těmto dokladům žalovaný uvedl, že se jedná o placenou inzerci v regionu Praha a je možno vycházet z toho, že Zlaté stránky obdržely všechny subjekty, tj. právnické či fyzické osoby, které disponují pevnou telefonickou linkou. Proto lze tyto doklady považovat za dostatečný důkaz o užívání nezapsaného namítaného označení v obchodním styku v relevantním období.

Dalšími doklady bylo deset objednávek adresovaných 2x společnosti EUROTOP, stavební práce, topení, voda, plyn, A. H., P., P. 1947, společnosti Eurotop – Herrman, Praha 5, Píškova 1947, 2x společnosti EUROTOP, Praha 5, Píškova 1947, společnosti Eurotop, Praha 5, Píškova 1947, společnosti Antonín Herrman – Eurotop, Praha 5, Píškova 1947, společnosti EUROTOP HERRMAN, Praha 1, Valdštejské nám. 17/4, společnosti EUROTOP Antonín Herrman, Praha 5, Píškova 1947, a společnosti Antonín Herrman – Eurotop, Praha 5, Píškova 1947. Nicméně ve třech případech namítané označení EUROTOP nebylo použito ve spojení se jménem navrhovatele.

Ve všech případech se jednalo o objednávky týkající se elektroinstalací, hydroinstalací, stavebních prací, topenářských prací a technických prací. Co se týče místního dosahu, jednalo se o objednávky prací prováděné především na území hl. m. Prahy. Z většiny objednávek tedy nebylo možno dospět k závěru, že užívání nezapsaného označení EUROTOP mělo větší než místní dosah.

Výjimkou byly pouze čtyři objednávky subjektů se sídlem mimo území hl. m. Prahy, a to v Jihlavě, Prostějově, Jeseníku, Novém Jičíně. V případě objednávky společnosti Prostějov Profashion ze dne 21. 8. 1998 se však jednalo o instalace příkonu 100kW a související služby při přípravě a realizaci módní show „OP ve Valdštejské zahradě“, tedy na území hl. m. Prahy. Podle názoru Městského soudu v Praze takovou objednávku nelze považovat za důkaz, že užívání nezapsaného označení EUROTOP mělo větší než místní dosah. K stejnému názoru potom bylo nutno dospět i v případě objednávky společnosti SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, Nový Jičín, ze dne 18. 11. 2002, neboť se týkala provedení topenářských prací na stavbě „Regenerace domu Brandlova 1383-1385, Praha 11 – Jižní Město“, tedy opět na území hl. m. Prahy.

Tvrzení žalovaného na str. 7 napadeného rozhodnutí, že se jednalo o objednávky prací prováděných i mimo území Prahy a to v Jihlavě, Prostějově, Jeseníku, Novém Jičíně je tak v rozporu s obsahem správního spisu.

Navrhovatelem předložené doklady pouze v sedmi případech prokázaly používání spojení jména (A.) H. s namítaným označením EUROTOP. Pokud jde o prokázání, že toto označení nemá jen místní dosah, předložil navrhovatel celkem pouze dva doklady, a to

objednávku společnosti GEO-ING-JIHLAVA, se sídlem Jihlava, ze dne 29. 10. 1996 a objednávku FENIX Trading spol. s r.o., se sídlem Jeseník, ze dne 9. 10. 2001. Ostatní objednávky jednoznačně vykazovaly omezený oblastní charakter (hl. m. Praha). Je tedy zřejmé, že relevantní veřejnost, které byly aktivity navrhovatele, tj. nabídka výrobků a služeb z oblasti stavebních prací, topení, voda, plyn, známy, byla vymezena pouze okolím místa působení navrhovatele (hl. m. Praha).

Za této důkazní situace musel Městský soud v Praze přisvědčit žalobci, že se jednalo o místní dosah, a tato podmínka dle ustanovení §7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách nebyla splněna. Nicméně podle názoru žalovaného bylo těmito doklady prokázáno užívání namítaného označení ve větším než místním dosahu. V inkriminované věci je zjevné, že napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě nesprávného skutkového zjištění, zjevně vadného právního posouzení a v rozporu s konstantní správní a soudní judikaturou, jakož i zásadou předvídatelnosti správního rozhodnutí. Z citovaného rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 10. 11. 2006, kterým bylo rozhodnuto o námitkách proti zápisu slovního označení EUROTOP do rejstříku ochranných známek, je totiž zřejmé, že správní orgán splnění podmínek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách původně s použitím téměř identických dokladů posoudil zcela odlišně.

Nejvyšší správní soud vytýkal zdejšímu soudu, že závěr žalovaného nahradil svým závěrem, že počet dokladů prokazujících, že označení stěžovatele mělo větší, než místní dosah nebyl dostatečný a že relevantní veřejnost byla vymezena pouze okolím bydliště stěžovatele, a že z tohoto odlišného závěru Městského soudu v Praze však není zřejmé, na základě jakých úvah k němu dospěl, zda vzal v úvahu, na rozdíl od žalovaného, inzerci ve Zlatých stránkách a jak hodnotil jednotlivé odběratele služeb poskytnutých stěžovatelem a rozsah těchto služeb či velikost odběratelů apod.

Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 8. března 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 – 56, uvedl, že žalovaný nepostupoval zcela s respektováním základních zásad správního řízení, jeho úvaha není plně v souladu s obsahem správního spisu, jakož i v souladu se zásadami logického myšlení. V inkriminované věci je však nesporné, že navrhovatel předložil pouze deset relevantních dokladů k prokázání, že namítané označení bylo před podáním přihlášky ochranné známky užíváno v obchodním styku, a že toto označení nemá jen místní dosah, přičemž pouze dva doklady, a to objednávka společnosti GEO-ING-JIHLAVA, se sídlem Jihlava, ze dne 29. 10. 1996, a objednávka FENIX Trading spol. s r.o., se sídlem Jeseník, ze dne 9. 10. 2001, vykazují jiný než místní dosah. Stěží lze považovat potom závěr žalovaného plně v souladu s obsahem správního spisu. Nebylo ani lze dospět k závěru o logičnosti správní úvahy žalovaného při poměru důkazních prostředků 8 : 2, jestliže tedy důkazů ve prospěch tvrzení navrhovatele bylo 4x méně než důkazů prokazujících pouhý místní dosah poskytování jeho služeb.

Koneckonců žalovaný si byl zřejmě vědom nelogičnosti tohoto svého závěru, neboť kasační stížnost nepodal.

V dalším řízení Městský soud v Praze provedl přesný taxativní přehled všech dokladů, které ve správním řízení navrhovatel předložil, nicméně znovu mu vyšel stejný výpočet jako v rozsudku ze dne 8. března 2012, tj. že pouze celkem dva doklady, a to objednávka společnosti GEO-ING-JIHLAVA, se sídlem Jihlava, ze dne 29. 10. 1996, a objednávka FENIX Trading spol. s r.o., se sídlem Jeseník, ze dne 9. 10. 2001, vykazují jiný než místní dosah. Nebylo, proto lze dospět k závěru o logičnosti správní úvahy žalovaného, resp.

bezchybnému počítání důkazů, že navrhovatel prokázal větší než místní dosah, když z počtu dvou předložených dokladů oproti osmi dokladům jednoznačně vykazovaly omezený oblastní charakter (hl. m. Praha). V inkriminované věci je tedy nesporné, že závěr žalovaného nemůže být plně v souladu s obsahem správního spisu.

V této souvislosti považoval Městský soud v Praze za potřebné poukázat na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), od které by se žalovaný neměl ve své rozhodovací praxi odchylovat. SDEU již vyložil pojem „skutečné užívání“ v rámci skutečného užívání národních ochranných známek především v rozsudcích C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, C-259/02 La Mer Technology Inc. v. Laboratoires Goemar SA, C-416/04 P The Sunrider Corp. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), a dospěl k závěru, že se jedná o autonomní pojem unijního práva, který je třeba vykládat jednotně.

Podle této judikatury je ochranná známka skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. Posouzení skutečné povahy užívání ochranné známky musí spočívat na souhrnu skutečností a okolností, vhodných pro zajištění jejího skutečného obchodního využívání v obchodním styku, zvláště na užívání považovaném v dotýcném hospodářském odvětví za odůvodněné pro udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby ochrannou známkou chráněné, povaze výrobků nebo služeb, vlastnostech trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (mj. rozsudek Sunrider v. OHIM, bod 70).

Vzhledem k tomu, že posouzení povahy skutečného užívání ochranné známky vychází ze všech skutečností a okolností prokazujících, že obchodní využívání této ochranné známky umožňuje získání nebo udržení podílu na trhu pro výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána, není možné *a priori* abstraktně stanovit, z jakého územního rozsahu by se mělo vycházet pro určení toho, zda je užívání uvedené ochranné známky skutečné či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by vnitrostátnímu soudu neumožnilo posoudit veškeré okolnosti sporu, který mu je předložen, nemůže být tudíž stanoveno (*per analogiam* mj. rozsudek Sunrider v. OHIM, body 72 a 77).

Městský soud v Praze byl při svém rozhodování v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem (§ 110 odst. 3 soudního řádu správního), a proto ve věci rozhodl tak, že žalobou napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního zrušil, neboť skutkový stav, který vzal žalovaný za základ napadeného rozhodnutí je v rozporu se spisy.

Podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního právním názorem, kterým vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaný správní orgán vázán.

Výrok o náhradě nákladů řízení soud opřel o ust. § 60 odst. 1 soudního řádu správního, když žalobkyně měla ve věci plný úspěch. Výši náhrady potom určil podle vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), a to tak, že 2.000 Kč činily náklady na uhrazení soudního poplatku, dále náklady právního zastoupení za tři úkony právní pomoci podle § 9 odst. 3 a 2.100 Kč, tj. převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby a účast při jednání, dále 3x režijní

paušál podle § 13 odst. 3 á 300 Kč. Dále 654 Kč cestovné z Ostravy do Prahy a zpět a 650 Kč ubytování v Praze, tedy celkem 11.944 Kč, včetně DPH ve výši 20%.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku 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 počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 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 2. září 2014

**JUDr. Slavomír Novák v.r.
předseda senátu**

Za správnost vyhotovení: Beranová