



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: **PALMGAS s.r.o., IČ: 263 41 697**, se sídlem Praha 4, Lounských 855/7, zastoupen JUDr. Václavem Koreckým, advokátem v Plzni, Bedřicha Smetany 2, **za účasti: FORMULA One Licencing B. V., Rotterdam, Beursplein 37, Nizozemsko**, zastoupen JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou v Praze 10, Korunní 810/104 E, 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-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010,

t a k t o:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.**
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16.036 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce JUDr. Václava Koreckého, advokáta.**

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou dne 3. 3. 2010 domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 10. 2008 o prohlášení barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ majitele společnosti PALMGAS s.r.o. za neplatnou s účinkem ex tunc, a to na návrh společnosti FORMULA One Licencing B. V., Amsterdam.

Napadená barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla přihlášena dne 8. 2. 2005 a do rejstříku zapsána dne 29. 9. 2005 pro výrobky a služby zařazené ve třídě 4: pohonné hmoty a ve třídě 37: provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957.

Návrh na prohlášení napadené barevné kombinované ochranné známky č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ za neplatnou, byl podán podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), b) a e) 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, majitelem ochranných známek s dřívějším právem přednosti, a to kombinované ochranné známky Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“, kombinované ochranné známky Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ a mezinárodní kombinované ochranné známky č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“.

První namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 3934387 ve znění „F 1“ byla přihlášena dne 15. 7. 2004 a do rejstříku Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) zapsána dne 17. 11. 2005 pro výrobky a služby zařazené do tříd 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 a 43 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; ve třídě 39: doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží, distribuce rozpouštědel, parafinů, vosků, živichných a ropných výrobků, s výjimkou zkapalněného plynu, vyhledávání a sledování zboží a balíčků při přepravě, objednávání a rezervace lístků na sedadla pro cestování prostřednictvím internetu dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Druhá namítaná kombinovaná ochranná známka Společenství č. 631531 ve znění „F 1 Formula 1“ byla přihlášena dne 15. 9. 1997 a do rejstříku OHIM zapsána dne 19. 5. 2003 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 4, 9, 16, 18, 25, 28, 38 a 41 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, pohlcovače prachu, zvlhčovací a tmelící směsi, paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.



Třetí mezinárodní kombinovaná ochranná známka č. 714320 ve znění „F 1 Formula 1“ byla zapsána do mezinárodního rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) s právem přednosti v České republice ode dne 29. 4. 1999 pro výrobky zařazené do tříd 4, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 a 42 dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, přičemž ve třídě 4: průmyslové oleje a mazací tuky, maziva, přípravky pro absorpci, skrápění a zahušťování uhlénoho prachu, paliva (včetně pohonných

hmot pro motorová vozidla) a materiály na svícení, svíčky, knoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb.

Ve věci bylo rozhodnuto dne 20. 10. 2008 tak, že barevná kombinovaná ochranná známka č. 275462 ve znění „F 1 GAS“ byla podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách prohlášena za neplatnou s účinky ex tunc. Současně byl zamítnut návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochranných známkách.

Proti tomuto rozhodnutí dne 18. 11. 2008 podal žalobce rozklad, který předseda Úřadu průmyslového vlastnictví svým rozhodnutím č. j. O-423126/67972/2008/ÚPV ze dne 6. 1. 2010 zamítnul.

Žalovaný se nejprve zabýval shodností a podobností napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek. Uvedl, že napadená ochranná známka má tvar červeně olemovaného kruhu s šedým podkladem, v jehož středu je umístěn co do velikosti výrazný slovní prvek „F 1“ červené barvy. Pod ním je umístěn vizuálně méně výrazný žlutý slovní prvek „GAS“ situovaný na červeném podkladu žlutě lemované elipsy, jejíž výška je oproti slovnímu prvku „F 1“ asi třetinová a v celkovém vizuálním vjemu nevýrazná. Namítané kombinované ochranné známky ve znění „F 1“ a „F 1 Formula 1“ mají tvar kosodélníku, přičemž vizuálně nejvýraznější číslice „F 1“ jej rozděluje na tmavou část a část s pruhy. Levá tmavá část má tvar písmene „F“. Pod takto vytvořeným prvkem „F 1“ je v dalším provedení namítaných ochranných známek umístěn malý nápis „Formula 1“. Z toho žalovaný dovodil, že celkový dojem ze všech porovnávaných ochranných známek ovlivňuje slovní prvek „F 1“ foneticky, vizuálně a významově, a proto je v obchodním styku jejich dominantním prvkem.

Žalovaný konstatoval podobnost porovnávaných označení z vizuálního hlediska, jakož i z hlediska fonetického a hlediska sémantického.

Dále se zabýval shodností nebo podobností výrobků a služeb zapsaných v porovnávaných ochranných známkách. Zjistil, že všechna porovnávaná označení jsou zapsána výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Dále je napadená ochranná známka zapsána pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Žalovaný shledal podobnost služeb ve třídě 37 provoz čerpacích stanic, pro něž je zapsána napadená ochranná známka, se službami ve třídě 39 distribuce ropných výrobků dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, pro něž jsou zapsány namítané ochranné známky.

Žalovaný odkázal na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn Mayer Inc., v němž je formulován tzv. kompenzační princip, podle něhož nižší stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami lze vyvážit vyšším stupněm podobnosti mezi známkami a naopak. Uvedl, že v daném případě existuje nejen vyšší podobnost mezi porovnávanými ochrannými známkami daná existencí společného slovního prvku „F 1“, ale i vyšší podobnost zapsaných výrobků a služeb.

Žalobce se svým podáním domáhal zrušení napadeného rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti. Žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné

k jeho rozkladu, které bylo žalovanému doručeno dne 6. 2. 2009, takže se k němu nemohl vyjádřit.

Žalobce dále namítal, že namítané kombinované ochranné známky jsou shodně zapsány pouze pro výrobky zařazené ve třídě 4 pohonné hmoty dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb. Pokud jde o napadenou ochrannou známku, je tato zapsána rovněž pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce. Namítané ochranné známky však v této třídě Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vůbec zapsány nejsou, a proto si porovnávaná označení v této kategorii nekonkurují v České republice. Podle žalobce nebyly splněny podmínky § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Žalovaný správní orgán ve svém vyjádření ze dne 2. 7. 2010 navrhl žalobu zamítnout s tím, že odkázal na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí ze dne 6. 1. 2010.

Osoba zúčastněná ve svém vyjádření ze dne 20. 5. 2010 navrhla, aby soud podané žalobě nevyhověl. Tvrdila, že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou a odkazovala především na starší judikaturu bývalého Nejvyššího správního soudu a Vrchního soudu v Praze.

Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání, které se konalo dne 17. 1. 2013 a dne 18. 9. 2014, při němž účastníci řízení setrvali na svých dříve písemně vyjádřených stanoviscích.

Městský soud v Praze posoudil věc takto:

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí podle ustanovení § 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 je důvodná, a proto rozsudkem ze dne 17. ledna 2013, č. j. 8 A 54/2010 – 63, napadené rozhodnutí žalovaného zrušil.

Nicméně Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalovaného a svým rozsudkem ze dne 30. května 2013, č. j. 4 As 18/2013 – 25, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2013, č. j. 8 A 54/2010 – 63, neboť shledal důvodnou námitku nesprávného posouzení otázky nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí žalovaného, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze v inkriminované věci tedy rozhodoval znovu, a to v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 4 As 18/2013 – 25, jakož i 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.

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. a) zákona o ochranných známkách přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou,

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2013, čj. 8 As 41/2012-46 pro posuzování podobnosti mezi výrobky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách je nutné zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky. Tyto faktory zahrnují zejména povahu výrobků, jejich účel, způsob použití, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Dalšími faktory, na které je možno brát ohled, jsou též distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží (převzato z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007-141). Při posuzování podobnosti slovních označení pro účely § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, je nutné vzít v úvahu mimo jiné následující faktory:

(1) průměrný spotřebitel obvykle přikládá větší význam počáteční části slov než částem následujícím;

(2) průměrný spotřebitel při vnímání slovního označení obvykle rozloží toto označení na slovní prvky, které mu naznačují konkrétní význam nebo které se podobají slovům, jež zná; a

(3) průměrný spotřebitel nebude u složené ochranné známky za rozlišovací a převládající prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou známkou považovat její popisný prvek, ale její prvek fantazijní. Tato kritéria však nelze aplikovat mechanicky.

V dalším řízení byl tedy Městský soud v Praze především vázán usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2011-154, a proto napadené rozhodnutí přezkoumal v rámci námitek uplatněných v žalobě v tzv. plné jurisdikci.

Pokud žalobce namítal, že mu nebylo doručeno vyjádření osoby zúčastněné k jeho rozkladu, které mělo být žalovanému doručeno dne 6. 2. 2009, takže se k němu nemohl vyjádřit, musel soud této námitce přisvědčit. Žalobce byl tímto opomenutím žalovaného, které bylo koneckonců potvrzeno v jeho vyjádření ze dne 2. 7. 2010, zkrácen na svých procesních právech. Jak vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, vztahuje se ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, podle něhož správní orgán musí dát účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, i na řízení před správním orgánem druhého stupně.

Pokud žalobce dále namítal, že se žalovaný vypořádal velmi formalisticky s otázkou podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a poukazoval mj. na konkrétní tvrzení žalovaného, že není rozhodné, že napadená ochranná známka má konkrétní kruhový tvar na rozdíl od namítaných ochranných známek, musel soud těmto námitkám přisvědčit.

Pokud jde o hledisko vizuální, žalovaný uvedl, že napadená ochranná známka má tvar červeně lemovaného kruhu s šedým podkladem, v jehož středu je umístěn co do velikosti výrazný slovní prvek „F 1“ v červené barvě a pod ním méně výrazný žlutý slovní prvek „GAS“ na červeném podkladu žlutě lemované elipsy. Namítané ochranné známky jsou v černobílém provedení, mají tvar kosodélníku, přičemž vizuálně nejvýraznější číslice „1“ jej rozděluje na tmavou část a část s pruhy. Levá tmavá část má tvar písmene „F“. v případě druhé namítané ochranné známky je pod prvkem „F 1“ umístěn malý nápis „Formula 1“.

Žalovaný uzavřel s tím, že porovnávaná označení jsou si vizuálně podobná, neboť podle jeho názoru namítané ochranné známky mohou být užívány v jakékoli barevné úpravě s podmínkou zachování jejich tmavého a světlého barevného uspořádání. K tvaru napadené ochranné známky žalovaný uvedl, že není rozhodné, že napadená ochranná známka má konkrétní kruhový tvar na rozdíl od namítaných ochranných známek nicméně podle názoru soudu při hodnocení vizuální podobnosti je takováto skutečnost rozhodná. Žalovaný se skutečně vypořádal s hodnocením podobnosti porovnávaných označení z hlediska vizuálního velmi formalisticky, jak trefně namítal žalobce.

Žalovaný seznal i fonetickou podobnost a tvrdil, že v napadené ochranné známce je zcela obsažena první i druhá namítaná ochranná známka. S tímto závěrem však soud nemohl souhlasit. Napadená ochranná známka bude vyslovována „flgas“, zatímco první namítaná ochranná známka pouze „fl“ a druhá namítaná ochranná známka „flformula1“. Je tedy zřejmé, že porovnání z hlediska fonetického provedl žalovaný zcela nedostatečně. Tvzení, že v napadené ochranné známce je zcela obsažena první i druhá namítaná ochranná známka, nebylo lze přisvědčit.

Podobnost žalovaný shledal i ze sémantického hlediska, když tvrdil, že „GAS“ (v překladu „plyn, pohonná hmota nebo palivo“) u napadené ochranné známky a „Formula 1“ u namítaných ochranných naznačují vazbu na závody automobilů Formule 1. Rovněž s tímto závěrem nemohl soud zcela souhlasit. Termín „Formula 1“ není vůbec obsažen v první namítané známce, a proto porovnání všech třech označení bylo provedeno nedostatečně. Slovo „GAS“ znamená v německém jazyce pouze plyn, anglickém jazyce znamená potom rovněž plyn, v USA potom rovněž akcelerátor (motor), popř. motorový benzín. V českém jazyce slovo „GAS“ nic neznamená. Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka byla přihlášena v České republice a je tedy určena českému spotřebiteli, měl se žalovaný zabývat i jejím významem pro českého občana, tedy významem v jazyku českém.

Pokud jde o hodnocení podobnosti porovnávaných označení, považoval Městský soud v Praze dále za potřebné poukázat na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, (dále jen „SDEU“), ve věci C-196/11 P Formula One Licensing BV v. OHIM, tedy řízení, v němž byla osoba zúčastněná žalobcem. Namítanými ochrannými známkami byly jednak slovní ochranná známka „F1“, chráněná mezinárodním zápisem č. 732 134 ze dne 20. prosince 1999, vyvolávajícím účinky v Dánsku, v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii a v Maďarsku pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 16, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody, německém národním zápisu č. 30 007 412 ze dne 10. května 2000, který se vztahuje na služby zahrnuté do třídy 41 ve smyslu této dohody a britském národním zápisu č. 2 277 746 D ze dne 13. srpna 2001, který se vztahuje na výrobky a služby zahrnuté ve třídách 16 a 38 ve smyslu uvedené dohody, a jednak druhá namítaná ochranná známka v tomto řízení.

Žalobkyně se svými námitkami neuspěla ani u odvolacího senátu OHIM, ani posléze Tribunálu. Tribunál nejprve v bodě 44 rozsudku konstatoval, že označení „F1“ lze užívat

v popisném kontextu a že je jakožto zkratka stejně tak druhové jako výraz „formule 1“. V bodech 49 a 51 měl za to, že prvek „f1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, je vnímán nikoli jako rozlišující prvek, ale jako prvek použitý pro účely popisu. Tribunál následně v bodech 57 a 61 rozsudku uvedl, že spotřebitelé budou považovat prvek „F1“ napsaný běžným druhem písma za zkratku výrazu „formule 1“, tj. popisné označení, a že veřejnost označení „F1“ přiznává druhový význam. Nakonec v bodě 67 svého rozsudku dodal, že přítomnost písmene „f“ a číslice „1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, nemá žádnou rozlišovací způsobilost. Tribunál na základě těchto konstatování uzavřel s tím, že uvedené označení je druhové, popisné a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost.

SDEU sice rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 17. února 2011, *Formula One Licensing v. OHIM – Global Sports Media (F1-LIVE)* (T-10/09), zrušil a věc vrátil Tribunálu k dalšímu řízení, přičemž konstatoval, že Tribunál platnost namítaných starších ochranných známek zpochybnil v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, a porušil tak čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. SDEU tedy přisvědčil žalobkyni, že napadený rozsudek Tribunálu je stížen nesprávným právním posouzením a uzavřel s tím, že rozhodnutí ve věci samé totiž vyžaduje přezkum otázky, zda lze použítí čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství odmítnout bez provedení konstatování týkajícího se nedostatku rozlišovací způsobilosti označení „F1“ ve starších ochranných známkách. Toto však vyžaduje přezkum skutkového stavu, k jehož provedení má Tribunál lepší předpoklady.

Městský soud v Praze se dále zabýval žalobní námitkou, že napadená ochranná známka byla zapsána nejen pro výrobky zařazené ve třídě 4, nýbrž současně i pro služby zařazené ve třídě 37 provoz čerpacích stanic dle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb, což je hlavní předmět činnosti žalobce, a že namítané ochranné známky v této třídě pro takové služby zapsány nejsou, a proto si porovnávaná označení v této kategorii nekonkurují v České republice.

Z Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb vyplývá, že do třídy 37 nazvaná „Stavebnictví, opravy, instalační služby“ pokrývá nejrozličnější druhy služeb, a to nejen „provoz čerpacích stanic“, nýbrž třeba i „hubení škůdců“. Zatímco třída 39 Niceského třídění nazvaná „Doprava a přeprava“ pokrývá sice rovněž služby, nicméně služby výlučně související s dopravou a přepravou jako např. doprava a přeprava, balení a skladování zboží, organizování cest, doprava zboží a osob letadlem, po železnici, autobusem, nákladním autem nebo lodí, poštovní služby, kurýrní služby a služby poslíčků, doručování novin a časopisů, přeprava a uchovávání dopisů, dokumentů, zpráv, tiskovin, balíků a dalšího zboží po zemi, moři, nebo vzduchem, pronájem vozidel, parkovací plochy (pronájem), taxislužba, organizování výletů a výletů lodí, rezervační služby pro výlety a zájezdy, vydávání cestovních lístků a poukazů, skladování zboží apod. Je proto nesporné, že službu „distribuce ropných výrobků“ nelze ztotožňovat se službou „provoz čerpacích stanic“, jak učinil bez dalšího podrobného vypořádání se s rozkladovou námitkou žalovaný ve svém rozhodnutí. Podle názoru soudu žalovaný tak zatížil své rozhodnutí částečnou nepřezkoumatelností.

Tento výklad totiž znamená, že jsou osobě zúčastněné přiznána téměř neomezená výlučná práva ke službám třídy 39 Niceského třídění nazvané „Doprava a přeprava“, které nevykazují *a priori* žádný společný charakteristický rys. V souladu se zásadou speciality přitom ochranná známka nesmí být chráněna absolutně. Žalovaný se nevypořádal s námitkou, že nelze předpokládat kolizi napadené ochranné známky a namítaných ochranných známek, že tedy existence napadené ochranné známky vlastně umožňuje zaručit existenci nenarušené soutěže na trhu v České republice.

Uvedený názor mohl Městský soud v Praze opřít o rozsudek SDEU ve věci C-420/13 Netto Marken-Discount AG & Co. KG v. Deutsches Patent- und Markenamt, a především o rozsudek SDEU (velkého senátu) ve věci C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks. SDEU především připomenul, že účelem zápisu ochranné známky do veřejného rejstříku je zpřístupnit ji příslušným orgánům a veřejnosti, zejména hospodářským subjektům (viz rozsudek C-273/00 Sieckmann, bod 49, a rozsudek C-49/02 Heidelberger Bauchemie, bod 28). Na jedné straně musejí příslušné orgány jasně a přesně znát výrobky nebo služby, na které se vztahuje ochranná známka, aby byly schopny plnit své povinnosti související s předběžným posouzením přihlášek k zápisu a také se zveřejněním a vedením patřičného a přesného rejstříku ochranných známek (obdobně viz rozsudky Sieckmann, bod 50, a Heidelberger Bauchemie, bod 29). Na druhé straně musejí mít hospodářské subjekty možnost jasně a přesně zjistit, jaké jejich skuteční nebo možní soutěžitelé provedli zápisy nebo jaké přihlášky k zápisu podali, a získat tak příslušné informace ohledně práv třetích osob (výše uvedené rozsudky Sieckmann, bod 51, a Heidelberger Bauchemie, bod 30).

V novém řízení by se měl žalovaný správní orgán zabývat proto i citovanou judikaturou SDEU.

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 § 78 odst. 1 soudního řádu správního zrušil pro nezákonnost. 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, když žalobce měl 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 a 300 Kč, tedy celkem 10.712 Kč, včetně DPH ve výši 21%.

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 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