



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: **Nike International Limited**, se sídlem One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, USA, zast. Mgr. Lukášem Lorencem, advokátem se sídlem Praha 5, Elišky Peškové 735/15, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti této osoby zúčastněné na řízení: CAMPOMAR, Sociedad Limitada, se sídlem 9 avenida de España, Ceuta, Španělsko, zast. JUDr. Michalem Chrůmou, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Hybernská 1009/24, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12.8.2010, zn.sp. O-127660, č.j. O-127660/37354/2009/ÚPV

t a k t o :

- I. **Žaloba se zamítá.**
- II. **Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.**
- III. **Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.**

O d ů v o d n ě n í:

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1.6.2009 o zamítnutí žalobcova návrhu na zrušení slovní ochranné známky č. 485964 ve znění „NIKE“, jejímž vlastníkem je společnost CAMPOMAR, Sociedad Limitada, 9, avenida de España, Ceuta, Španělsko. V odůvodnění napadeného rozhodnutí orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že mezinárodní slovní ochranná známka č. 485964 ve znění „NIKE“ byla zapsána u Mezinárodního úřadu Organizace duševního vlastnictví dne 1.6.1984 pro výrobky „perfumes and essences of all types, tj. parfémy a esence všeho druhu“ ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Návrhem doručeným Úřadu dne 24.4.2008 se žalobce (dále též označovaný jako navrhovatel) domáhal zrušení české části předmětné mezinárodní ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“). Návrh odůvodnil tím, že se napadená ochranná známka po dni jejího zápisu do rejstříku ochranných známek v důsledku užívání jejím vlastníkem pro výrobky, pro které byla zapsána, stala klamavou ve vztahu k veřejnosti. Veřejnost považuje výrobky vlastníka napadené ochranné známky označené touto ochrannou známkou za výrobky pocházející od navrhovatele, a to zejména vzhledem k dobrému jménu ochranných známek navrhovatele, jejichž dominantním prvkem je rovněž výraz „NIKE“.

Dne 1.6.2009 Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) vydal rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení napadené ochranné známky s odůvodněním, že návrh není opodstatněný, neboť napadená ochranná známka sama o sobě žádné klamavé údaje neobsahuje, a skutečnost, že se určité části veřejnosti při spatření výrobků označených napadenou ochrannou známkou nevybaví její vlastník, ale spíše navrhovatel, nepramení z užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem, ale spíše z rozsahu užívání ochranných známek patřících navrhovateli. Podmínky ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., tedy nebyly splněny. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel rozklad, v jehož odůvodnění zejména uvedl, že nesouhlasí s tím, že by se klamavost označení měla posuzovat pouze na základě údajů obsažených v samotné ochranné známce bez ohledu na vztah k třetím osobám. Podle navrhovatele není pro takový výklad zákona opora z jazykového, logického ani teleologického hlediska. Označení nelze posuzovat ve vakuu bez jakékoli interference s okolním prostředím, naopak je nutné označení posoudit ve vztahu s jinými existujícími údaji. Podle navrhovatele zákon při posuzování klamavosti označení nevylučuje možnost jeho srovnání s označeními konkurenčními, neboť výčet skutečností, ohledně nichž může být spotřebitel klamán, je pouze demonstrativní. Případnou dodatečnou klamavost označení je třeba posuzovat mj. i v kontextu již existujících ochranných známek s přihlédnutím k faktickému stavu na trhu, přičemž v daném případě je faktickým stavem situace, kdy významná část spotřebitelské veřejnosti se mylně domnívá, že původcem výrobků opatřených napadenou ochrannou známkou je navrhovatel. Navrhovatel též upozornil na základní funkci ochranné známky, kterou je jednoznačná identifikace obchodního původu výrobků či služeb. Tuto funkci již napadená ochranná známka neplní, a neměla by proto setrvávat zapsána v rejstříku ochranných známek. Navrhovatel rovněž zdůraznil, že v daném případě je nerozhodné, zda se on sám cítí dotčen ve svých právech či nikoli, ale že podal návrh na zrušení napadené ochranné známky veden názorem, že na českém trhu dochází ke klamání spotřebitelské veřejnosti. Na základě tohoto návrhu je pak třeba objektivně posoudit, zda napadená ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti bez ohledu na to, zda budou rozhodnutím Úřadu případně ovlivněna též subjektivní práva navrhovatele. Navrhovatel vytkl orgánu prvního stupně řízení, že v rozhodnutí neposoudil, zda nedochází k zásahům do oprávněných zájmů spotřebitelů tím, že se na trhu vyskytuje klamavé označení, ale odmítl ochranu spotřebitelské veřejnosti toliko s poukazem na skutečnost, že argumentace v návrhu spadá do roviny soukromoprávní. Navrhovatel nesouhlasí s tím, že důkazy jím předložené za účelem prokázání jeho dobrého jména jsou pro toto řízení irelevantní. Znovu zdůraznil, že jeho ochranná známka ve znění „Nike“ je jednou z vůbec nejznámějších světových značek. Prokazování světové známosti a dobrého jména ochranné známky navrhovatele mají za cíl prokázat, že označení a společnost navrhovatele se staly v průběhu let fenoménem, jehož dopady z hlediska chování spotřebitelské veřejnosti je třeba při hodnocení možné klamavosti napadené ochranné známky brát v úvahu. V této souvislosti navrhovatel poukázal na rozhodnutí Úřadu zn. sp. 0-131902, kterým byla zrušena ochranná známka ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ“.

s odůvodněním, že by mohla klamat spotřebitele ohledně skutečnosti, že se na výrobě takto označených výrobků podílí arcibiskupství. V daném případě chránil Úřad legitimní očekávání spotřebitele ohledně původu výrobků a stejný princip je aplikovatelný i na toto řízení. Dobré jméno a známost označení navrhovatele determinuje vnímání napadené ochranné známky spotřebitelem, který označení „NIKE“ právě díky jeho rozšíření a známosti automaticky spojuje s navrhovatelem. Navrhovatel dále upozornil na rozhodnutí čínského známkového úřadu ze dne 7.9.1995, kterým byla ochranná známka vlastníka ve znění „NIKE“ zrušena. Orgán prvního stupně dle mínění navrhovatele nesprávně zhodnotil výsledky průzkumu veřejného mínění předloženého navrhovatelem. Ohledně skutkových zjištění vyplývajících z tohoto průzkumu odkázal navrhovatel na svá podání učiněná v rámci prvoinstančního řízení. Zrekapituloval výsledky tohoto průzkumu a zejména zdůraznil, že přinejmenším polovina respondentů považovala za výrobce výrobku označeného napadenou ochrannou známkou navrhovatele, přičemž konstatoval, že vybraní respondenti tvoří reprezentativní vzorek populace a závěry zjištěné v tomto průzkumu je možné vztáhnout na celou zkoumanou populaci. Navrhovatel upozornil na to, že podmínkou postačující k naplnění § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je pouhá možnost klamání veřejnosti, přičemž vzhledem k výsledkům výše zmíněného průzkumu je zřejmé, že ke klamání veřejnosti nejméně v polovině případů skutečně dochází. Podmínky uvedeného ustanovení byly tedy splněny. Navrhovatel souhlasí s tím, že klamavost označení ve smyslu § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., musí pramenit z užívání ochranné známky jejím vlastníkem, nicméně aplikaci tohoto požadavku orgánem prvního stupně řízení na daný případ považuje za nesprávnou. Ke klamavosti může dojít pouze užíváním označení, neboť pokud by nebylo užíváno, veřejnost by s ním nepřišla do styku, a nemohla by tedy být klamána. V tomto případě však k užívání napadené ochranné známky docházelo, a je tedy třeba posoudit, zda toto užívání nevyvolalo klamavost. Navrhovatel považuje za prokázané, že tomu tak je, a spolu s rozkladem předložil další důkazy v podobě výtahů a odkazů na několik webových stránek, na nichž jsou nabízeny výrobky označené napadenou ochrannou známkou pocházející od jejího vlastníka, přičemž na těchto stránkách je vytvářen dojem, že uvedené výrobky pocházejí od navrhovatele. Navrhovatel připomněl základní funkci ochranné známky, tj. odlišovat výrobky a služby pocházející od různých subjektů, a uvedl, že u vlastníka napadené ochranné známky neexistuje zájem na tom, aby jeho ochranná známka tuto schopnost měla, když je přinejmenším srozuměn s oslabením funkce své ochranné známky. Podle navrhovatele tedy vlastník ochranné známky přispívá svou nečinností vůči klamnému uvádění původu výrobků na webových stránkách ke klamavému působení své ochranné známky.

Vlastník napadené ochranné známky (osoba zúčastněná na řízení) ve vyjádření k rozkladu zejména uvedl, že s rozhodnutím správního orgánu I. stupně souhlasí. Konstatoval, že jediný přípustný výklad § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je ten, který je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, tj. že ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., nemůže odkazovat na relativní důvody zápisné nezpůsobilosti jako důvody pro zrušení ochranné známky. Ochranná známka tedy nemůže být považována za klamavou z důvodu její možné zaměnitelnosti s jiným označením. Vlastník napadené ochranné známky odmítl tvrzení navrhovatele o tom, že institut ochranných známek má jakkoli chránit spotřebitelskou veřejnost, když základní funkcí ochranné známky je odlišení výrobků a služeb různých subjektů. Ochranné známky slouží primárně k ochraně specifických práv jejich vlastníků, jejichž duševní činností většinou vznikly. Případné dobré jméno označení navrhovatele je tedy v této věci irelevantní, neboť nejde o srovnávání napadené ochranné známky a označení navrhovatele, ale o posouzení klamavosti napadené ochranné

známky z hlediska údajů v ní obsažených. Vlastník napadené ochranné známky dále uvedl, že přestože nesouhlasí s výkladem předmětného ustanovení tak, jak jej předkládá navrhovatel, v případě, že by přistoupil na argumentaci navrhovatele, je nutno uvést, že vlastník neužíval napadenou ochrannou známku způsobem, který by mohl vést k možnosti záměny napadené ochranné známky s označeními navrhovatele. Pokud jde o důkazy předložené navrhovatelem spolu s odůvodněním rozkladu, vlastník napadené ochranné známky upozornil na koncentraci správního řízení zakotvenou v § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“). Kromě skutečnosti, že uvedené důkazní prostředky nelze s ohledem na uvedenou zásadu použít, tyto důkazy ani neprokazují závadné užívání ochranné známky vlastníkem. Jediné stránky, které u předmětných výrobků odkazují na navrhovatele, nejsou stránky vlastníka a toto jednání tedy není jednáním vlastníka, ale subjektu od něj odlišného.

Dne 11.3.2010 bylo Úřadu doručeno podání, v němž navrhovatel vyjádřil nesouhlas s některými argumenty vlastníka napadené ochranné známky. Odmítl zejména jeho tvrzení, že institut ochranných známek nemá chránit spotřebitelskou veřejnost, přičemž odkázal na argumenty uvedené v rozkladu. Dále konstatoval, že odkazy na webové stránky uvedené v rozkladu nejsou novými důkazy ve smyslu § 82 odst. 4 správního řádu. Tyto stránky mají pouze demonstrovat, že spotřebitelé se domnívají, že v případě výrobků vlastníka napadené ochranné známky jde o výrobky navrhovatele. Podle navrhovatele je zarážející, že si vlastník napadené ochranné známky uvědomil, že dochází k zaměňování na straně veřejnosti až na základě upozornění navrhovatele, a že již proti klamavému prodeji svých výrobků nepodnikl příslušné kroky dříve. Jeho jednání tak ke vzniku následné klamavosti napadeného označení jen přispělo.

Orgán rozhodující o rozkladu následně v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl výčet dokladů, které v rámci řízení v prvním stupni předložili navrhovatel a vlastník napadené ochranné známky na podporu svých tvrzení. K věci samé potom uvedl, že ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., řeší situaci, kdy se ochranná známka v důsledku svého užívání stává dodatečně klamavou. Klamavost označení se posuzuje vždy ve vztahu k vlastníkovi ochranné známky a ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je označení zapsáno. Důvodem vyloučení zápisu klamavých označení z rejstříku ochranných známek je ochrana veřejných zájmů, přičemž klamavost a nepravdivost označení by měla být zřejmá především ze samotné ochranné známky, tj. např. na základě porovnání údajů obsažených v ochranné známce se seznamem výrobků a služeb a s ostatními údaji v ochranné známce. Za klamavé lze považovat takové údaje, které vyvolávají nesprávnou představu o podstatě zboží, jeho složení, vlastnostech nebo jakosti, zeměpisné údaje neodpovídající skutečnému místu původu či nepravdivé časové údaje. Klamavá jsou tedy ta označení, z jejichž obsahu by bylo možno usoudit, že zboží takovým označením opatřené má určité vlastnosti (pokud jde o druh, jakost, účinek výrobku apod.), které ve skutečnosti nemá, označení, jejichž užití v obchodě je schopno klamat veřejnost, pokud jde o původ, způsob zhotovení, vhodnost použití nebo množství zboží apod., nebo poukazuje-li označení na nepravdivé okolnosti, které přímo či nepřímo vytvářejí dojem, že výrobky či služby jím označené mají určité vlastnosti, které ve skutečnosti nemají. Klamavost je nutno zkoumat objektivně, ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám, nikoliv ve vztahu ke konkrétním třetím osobám.

Navrhovatel v dané věci argumentuje tím, že napadená ochranná známka je klamavá, neboť spotřebitelé se mylně domnívají, že výrobky jí označené pocházejí od navrhovatele, ač tomu tak není. Orgán rozhodující o rozkladu se ztotožnil s názorem orgánu prvního stupně řízení, že takovouto situaci nelze považovat za naplnění podmínky § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Orgán rozhodující o rozkladu sice přisvědčil navrhovateli, že výčet

skutečností, ohledně nichž lze klamat veřejnost, je v daném ustanovení demonstrativní, nicméně to neznamená, že takovouto skutečností může být naprosto cokoliv. Pokud by byl výklad zastávaný návrhovatelem správný, tj. pokud by bylo možno dané ustanovení vykládat v tom smyslu, že za klamavé označení se považuje i takové, které samo o sobě neobsahuje žádné prvky, které by mohly vést spotřebitele k omylu, ale i takové, které spotřebitelé považují za označení jiného soukromoprávního subjektu, nemohlo by vůbec docházet k převodům známých ochranných známek. Pokud by např. návrhovatel převedl své ochranné známky na jiný subjekt, významná část veřejnosti by tuto změnu jistě nezaregistrovala a i nadále by považovala výrobky označené převedenými ochrannými známkami za výrobky pocházející od návrhovatele, přestože by již pocházely od jiného subjektu, a tyto ochranné známky by pak mohly být zrušeny jako klamavé.

Návrhovatel označuje klamavostí v podstatě nebezpečí záměny, případně těžení z dobrého jména jeho označení. Z těchto důvodů je však možné podat pouze návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Tento zákon stanoví časový limit pro možnost prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě starší ochranné známky, a to 5 let od doby, kdy se vlastník starší ochranné známky dozvěděl o užívání pozdější ochranné známky, pokud toto užívání po uvedení doby strpěl (§ 12 odst. 1 uvedeného zákona). Tímto ustanovením omezil zákonodárce práva vlastníka starší ochranné známky tak, že nebrání-li se užívání pozdější ochranné známky do 5 let od doby, kdy se o jejím užívání dozví, nemá již dále možnost tuto ochrannou známku zneplatnit. Z toho plyne úmysl zákonodárce nezasahovat již do práv k ochranným známkám, pokud na trhu určitou dobu koexistují. Orgán rozhodující o rozkladu v této souvislosti poukázal na skutečnost, že napadená ochranná známka je platná na území České republiky pro parfémy a esence všeho druhu od roku 1984. Úřad v této době neměl důvod odepřít přiznání právní ochrany napadené ochranné známce pro území České republiky.

Podstatou zkoumání v řízení o zrušení je tedy pouze ta skutečnost, zda předpoklady pro vlastnictví ochranné známky (pro její užívání) i nadále trvají či zda se tato napadená ochranná známka stala v důsledku užívání jejím vlastníkem klamavou. Návrhovatel ve svém návrhu nepředložil důkazy o tom, že skutkové okolnosti, které existovaly při zápisu napadené ochranné známky, se v důsledku jednání jejího vlastníka změnily tak, že ochranná známka se stala klamavou. Návrhovatel v řízení o zrušení napadené ochranné známky nemůže být úspěšný s tvrzením, že dříve nezávadná ochranná známka se stala klamavou, protože návrhovatelova označení se stala časem na trhu známějšími než napadená ochranná známka. Institut později nastalé klamavosti ochranné známky nemá co do činění s otázkou získání známosti návrhovatelových ochranných známek. Výklad, že dodatečnou klamavost nelze chápat jako situaci, kdy spotřebitelé považují výrobky označené určitým označením jako výrobky pocházející od jiného subjektu než skutečného výrobce, je ostatně i v souladu s výkladem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, jak vyplývá z rozhodnutí OHM předložených vlastníkem napadené ochranné známky. Rozhodnutí Úřadu zn. sp. 0-131902, kterým byla zrušena ochranná známka ve znění „ARCIBISKUPSKÉ VINNÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ“, na které v rozkladu návrhovatel odkázal, se dle orgánu rozhodujícího o rozkladu týká jiné situace, kdy byly přímo v označení údaje, které odkazovaly na konkrétní místo, tedy na vinné sklepy v zámku v Kroměříži patřící olomouckému arcibiskupství, přičemž výrobky takto označené z tohoto místa nepocházely, ani s ním neměly nic společného. Šlo tedy o údaje uvedené přímo v ochranné známce, které klamaly veřejnost ohledně místa výroby. V projednávané věci však napadené označení obsahuje pouze prvek „NIKE“, který sám o sobě svým významem neevokuje ve spotřebitelích žádné konkrétní vlastnosti, které by pak očekávali u výrobků takto označených, a které dané výrobky nemají.

Orgán rozhodující o rozkladu dále přisvědčil závěru orgánu prvního stupně řízení, že i v případě, že by bylo možno vykládat ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., v souladu s tvrzením navrhovatele, by bylo třeba zkoumat podmínku, zda napadená ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti v důsledku užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem. V daném případě nebylo prokázáno, že by spotřebitelé považovali výrobky označené napadenou ochrannou známkou za výrobky pocházející od navrhovatele v důsledku užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem. Pokud tomu tak skutečně je, lze se domnívat, že k takovéto situaci došlo spíše v důsledku užívání označení navrhovatele. Orgán rozhodující o rozkladu k tomu poznamenal, že nezpochybňuje dobré jméno označení navrhovatele ve znění „NIKE“. Toto nebylo zpochybněno ani orgánem prvního stupně řízení, který pouze konstatoval, že tato skutečnost není pro dané řízení relevantní. Skutečnost, že činnost navrhovatele se rozšířila a jeho označení se stala známými, nelze považovat za situaci, kdy by napadená ochranná známka mátl veřejnost v důsledku užívání jejím vlastníkem. Pokud je veřejnost matena, děje se tak spíše právě v důsledku činnosti navrhovatele, takže podmínky ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., nejsou splněny. Navrhovatel sice v rozkladu uvedl, že souhlasí s tím, že klamavost označení musí pramenit z jeho užívání vlastníkem, nicméně aplikaci tohoto požadavku orgánem prvního stupně řízení na tento případ považuje za nesprávnou. Neuvedl však, v čem konkrétně byla podle něj tato aplikace nesprávná. Orgán rozhodující o rozkladu se se závěry orgánu prvního stupně řízení v tomto ohledu ztotožnil.

Co se týče odkazů na internetové stránky uvedené navrhovatelem v rozkladu, orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil poukazu vlastníka napadené ochranné známky na zásadu koncentrace správního řízení zakotvenou v § 82 odst. 4 správního řádu, podle něhož se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů uvedeným v odvolání přihlédne jen tehdy, nemohl-li je účastník řízení uplatnit dříve. V daném případě je zřejmé, že navrhovatel tyto nové důkazy mohl uplatnit dříve, a orgán rozhodující o rozkladu k nim tedy nemohl přihlédnout. Navrhovatel sice tvrdí, že nejde o nové důkazy, neboť jimi jen detailněji rozvedl svá tvrzení a důkazy z řízení před orgánem prvního stupně řízení. Co se týče odkazů na internetové stránky mající prokázat známost označení navrhovatele, lze navrhovateli přisvědčit, že se jedná o rozvedení důkazů již předložených v prvoinstančním řízení, nicméně, známost a dobré jméno označení navrhovatele nebyly v řízení správním orgánem zpochybněny, takže bylo zbytečné toto dále prokazovat. V podstatě totéž platí o předloženém abstraktu z čínského rozhodnutí. Navrhovatel předložil již v rámci prvoinstančního řízení řadu rozhodnutí z různých států, nicméně ta jsou pro toto řízení rovněž nepodstatná, neboť jednak nejsou pro Úřad závazná a navíc se týkají posouzení jiných otázek.

Co se týče internetových stránek, které mají prokázat závadné užívání napadené ochranné známky, tyto dokumenty nelze považovat za rozvedení již předložených důkazů, neboť v prvním stupni řízení navrhovatel předložil důkazy pouze na podporu svého tvrzení o dobrém jménu a známosti svých označení a průzkum veřejného mínění mající prokázat, že spotřebitelé považují výrobky vlastníka napadené ochranné známky za výrobky navrhovatele. Důkazy o tom, že výrobky vlastníka napadené ochranné známky jsou na internetu prezentovány jako výrobky navrhovatele, tedy je třeba považovat za nové důkazy a nelze k nim přihlížet. Orgán rozhodující o rozkladu k tomuto nicméně nad rámec uvedl, že uvedené dokumenty by neměly vliv na výsledek tohoto řízení, neboť z předložených internetových stránek jsou takto mylně prezentovány výrobky vlastníka pouze na jedné z nich, jinak je vždy uváděn jako výrobce výrobků označených napadenou ochrannou známkou její vlastník. Ve zmíněném jediném případě není navíc předmětná internetová stránka pod kontrolou vlastníka,

takže nejde o užívání vlastníkem, a to, že jde o užívání s jeho souhlasem, nebylo prokázáno. I v případě, že by šlo u užívání s jeho souhlasem, by však těžko bylo možné mít za prokázané, že napadená ochranná známka se stala klamavou v důsledku tohoto jediného případu nesprávného popisu výrobků.

Orgán rozhodující o rozkladu tedy konstatoval, že je třeba přisvědčit názoru orgánu prvního stupně řízení v tom, že návrhu na zrušení napadené ochranné známky podanému podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., nelze vyhovět, a to z důvodů rozebraných výše, které lze shrnout následovně. Uvedené ustanovení je třeba vykládat v tom smyslu, že za klamavé označení nelze považovat takové označení, které neobsahuje samo o sobě žádné klamavé údaje, ale spotřebitelé jej mohou zaměnit s ochrannou známkou jiného subjektu. Navíc, i kdyby výše uvedené neplatilo, v daném případě nebylo prokázáno, že tvrzené zmatení spotřebitelů nastalo v důsledku užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem či s jeho souhlasem, což je podmínka výslovně uvedená v ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

K průzkumu veřejného mínění předloženému navrhovatelem a zpochybněnému vlastníkem napadené ochranné známky orgán rozhodující o rozkladu uvedl, že i v případě, kdyby tento průzkum byl vyhodnocen jako postačující důkaz o tom, že významná část veřejnosti považuje výrobky označené napadenou ochrannou známkou za výrobky pocházející od navrhovatele, ač od navrhovatele nepocházejí, nebyla by tato skutečnost rozhodná pro toto řízení, protože tento důvod nelze uplatnit jako důvod pro zrušení ochranné známky na základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

Ohledně účelu institutu ochranné známky orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil navrhovateli, že základní funkcí ochranné známky je určovat původ výrobků a služeb, a tím umožňovat spotřebiteli, aby při dalším nákupu mohl dané výrobky či služby koupit znovu, pokud s nimi měl dobrou zkušenost, nebo se jim mohl vyhnout, pokud byla jeho zkušenost špatná (viz např. rozhodnutí Tribunálu ve věci T-79/00 „LITE“). Není tedy pravdou, jak tvrdí vlastník napadené ochranné známky, že účelem institutu ochranných známek není jakkoliv chránit spotřebitelskou veřejnost. Na druhou stranu nelze vůbec nerespektovat práva vlastníků ochranných známek. Jak vyplývá z § 12 zákona č. 441/2003 Sb., úmyslem zákonodárce bylo rovněž chránit právní jistotu vlastníků pozdějších označení, která existují na trhu po určitou dobu vedle starších označení a která by vlastníky starších označení jinak mohla být napadena. Nemůže být k tíži vlastníka napadené ochranné známky zapsané již v roce 1984, který tuto ochrannou známkou řádně užívá (jak bylo prokázáno v řízení o návrhu na zrušení této ochranné známky z důvodu jejího neužívání - rozhodnutí předsedy Úřadu zn. sp. O-127660 ze dne 7.3.2006 a rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 Ca 129/2006-97 ze dne 11.9.2007), že po jejím zápisu, bez jeho zavinění, se jiné označení stalo známějším.

Co se týče rozhodnutí různých orgánů z různých zemí, která předložil navrhovatel, orgán rozhodující o rozkladu přisvědčil vlastníkově napadené ochranné známky, že tato rozhodnutí nejsou pro Úřad závazná. Navíc soubor těchto rozhodnutí obsahuje i rozhodnutí, které bylo později soudem zrušeno a rozhodnuto bylo nakonec ve prospěch vlastníka napadené ochranné známky. Některá rozhodnutí byla rovněž předložena v cizích jazycích (čínština, španělština a zřejmě arabština) bez překladu. Rozhodnutí se navíc povětšinou netýkají problematiky dodatečné klamavosti, ale řeší jiné otázky, např. námitky. Pokud byla tato rozhodnutí předložena k prokázání dobrého jména označení navrhovatele, orgán rozhodující o rozkladu znovu zdůraznil, že dobré jméno označení navrhovatele nebylo v řízení zpochybněno.

S ohledem na vše výše uvedené dospěl orgán rozhodující o rozkladu k závěru, že návrh na zrušení napadené ochranné známky podaný podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je neopodstatněný.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. V žalobě předně konstatoval, že je světově proslulým výrobcem obuvi, oblečení, tašek všeho druhu, hodinek, brýlí a jiných souvisejících výrobků. Společnost žalobce byla založena v roce 1962 a od roku 1972 působí na trhu pod firmou NIKE. Pojmenována byla po řecké bohyni vítězství „Niké“. Žalobce uvádí na trh své výrobky a poskytuje své služby pod ochrannými známkami „NIKE“ již téměř 40 let ve více než 111 zemích světa včetně České republiky. Tyto výrobky jsou známy svou vysokou kvalitou a spotřebitelská veřejnost si je vždy spojovala a dodnes spojuje s představou kvality, elegance a trvanlivosti. Žalobce dodává své produkty do České republiky prostřednictvím organizační složky společnosti Nike European Operations Netherlands B.V., dceřiné společnosti žalobce. Výrobky „NIKE“ jsou dostupné pro české spotřebitele v mnoha obchodních domech a ve sportovních prodejnách. Na propagaci svých výrobků a označení „NIKE“ žalobce vynakládá vysoké částky. Kromě samotné produkce a prodeje výrobků žalobce sponzoruje nejruznější vrcholové sportovce, sportovní akce, podílí se na vydávání publikací apod. Žalobce je vlastníkem celé řady ochranných známek platných na území České republiky, jejichž společným dominantním slovním prvkem je slovní prvek „NIKE“ (dále též „namítané známky“); jejich seznam je součástí správního spisu.

Po stručném shrnutí průběhu správního řízení, které vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí, žalobce namítl, že žalovaný nevzal při rozhodování v potaz všechny tvrzené skutečnosti a předložené důkazy, na základě čehož nesprávně zjistil skutkový stav, a následně nesprávně interpretoval a aplikoval § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. S odkazem na preambuli První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS), § 1 zákona č. 441/2003 Sb., a ustálenou judikaturu Evropského soudního dvora (např. rozsudek ESD ze dne 17.10.1990 ve věci C - 10/89 HAG II; rozsudek ESD ze dne 11.3.2003 ve věci C - 40/01 Ansul) žalobce uvedl, že základním účelem ochranné známky je garantovat spotřebiteli původ výrobků nebo služeb v tom smyslu, že pocházejí od určitého jediného podniku, a že ochranné známky jsou užívány v souladu s jejich základní funkcí, kterou je zajistit identitu původu výrobku nebo služeb, pro které byly zapsány, a že (ochranné známky) jsou užívány v soutěži jako prostředek soutěžení mezi podnikateli v souvislosti s označováním druhu výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka zapsána. Primárním účelem § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je zabránit tomu, aby spotřebitelská veřejnost byla nebo mohla být uvedena v omyl, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb nabízených pod ochrannou známkou, a to v důsledku užívání takové ochranné známky jejím vlastníkem po dni jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. Klamavost označení se nevztahuje pouze k povaze, jakosti nebo zeměpisnému původu výrobků nebo služeb, jak je uvedeno ve znění tohoto ustanovení, ale jedná se o demonstrativní výčet důvodů klamavosti, který nevylučuje, že v konkrétním případě může mít označení klamavou povahu i z jiných důvodů.

Z důkazů předložených v řízení před žalovaným vyplývá, že osoba zúčastněná na řízení vyrábí a nabízí na českém trhu parfémy označené napadenou ochrannou známkou „NIKE“, která je shodná nebo podobná starším namítaným ochranným známkám žalobce s prvkem „NIKE“, přičemž tyto mají na území Evropské unie včetně České republiky dobré

jméno. Tato skutečnost nebyla žalovaným zpochybněna. Z průzkumu trhu provedeného agenturou GfK PRAHA formou osobních rozhovorů v reprezentativním vzorku obyvatelstva České republiky vyplynulo, že více než polovina dotázaných českých spotřebitelů se domnívá, že výrobky osoby zúčastněné na řízení jsou výrobky žalobce (přičemž vlastníka napadené ochranné známky, tj. společnost CAMPOMAR S.L. nepovažoval za výrobce vyobrazeného parfému žádný respondent). Celkové vyznění průzkumu je pro napadenou ochrannou známku značně nepříznivé, a to především z hlediska její schopnosti plnit nejzákladnější funkci ochranné známky, tj. zprostředkovat spotřebiteli informaci o původu výrobků a služeb. Z výtahů a odkazů na webové stránky různých e-shopů předložených v řízení před žalovaným pak vyplývá, že jsou na nich nabízeny výrobky osoby zúčastněné na řízení označené napadenou ochrannou známkou, ovšem z popisů těchto výrobků nabude spotřebitel dojem, že se jedná o výrobky žalobce a v podstatě i prodejce těchto výrobků považuje tyto výrobky za pocházející od žalobce. Z výše uvedeného shrnutí je dle žalobce evidentní, že ke klamání spotřebitele skutečně dochází, přičemž podmínkou postačující k naplnění § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je pouhá možnost (nebezpečí, pravděpodobnost) klamání spotřebitele. Ke klamání dochází na základě užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem, tedy osobou zúčastněnou na řízení, přičemž tato ke klamání přispívá i tím, že celou dobu toleruje skutečnost, že její výrobky spotřebitelé (a nejen ti) zaměňují za výrobky žalobce. Osoba zúčastněná na řízení nepodnikla žádné kroky, které by klamání zamezily, např. tím, že by ke svému označení přidala jiný rozlišovací prvek, kontrolovala by, zda na trhu nedochází k záměně, zda její distributoři nabízejí a propagují její výrobky řádně, zda její výrobky nejsou na trhu prezentovány jako výrobky žalobce. Zákon č. 441/2003 Sb., přitom také klade důraz na péči vlastníka o vlastní zachování funkce ochranné známky, tj. zejména její způsobilosti odlišovat jí chráněné výrobky a služby od výrobků a služeb konkurenčních. U vlastníka napadené ochranné známky však tento zájem na zachování hodnoty ochranné známky spatřit nelze. Tolerance hromadné identifikace výrobků osoby zúčastněné na řízení se značkou žalobce ze strany spotřebitelů a prodejců svědčí o tom, že osoba zúčastněná na řízení je s oslabením funkce své ochranné známky přinejmenším srozuměna. Lze rovněž předpokládat, že tak činí vědomě, aby zvýšila prodej svých výrobků, neboť spojení se světoznámou firmou žalobce tomu jistě napomůže. Je totiž běžné, že i další výrobci sportovního zboží všeobecně známých značek (např. „ADIDAS“, „PUMA“) jako je žalobce vyrábějí kromě svého klíčového sortimentu i doplňkové výrobky - parfémy, deodoranty a další kosmetické zboží a označují je ochrannou známkou shodnou s názvem svých firem. Proto si i český spotřebitel automaticky spojí parfémy „NIKE“ s firmou žalobce a jeho známkou, resp. ochrannými známkami „NIKE“. Napadená známka „NIKE“ se stala následně klamavou, neboť svým významem, zněním a způsobem užití svým vlastníkem vyvolává u spotřebitelů mylnou představu ohledně původu výrobků, které chrání, a to právě díky tomu, že se jedná o označení shodné s označením, které má u české spotřebitelské veřejnosti dobré jméno a které spotřebitelská veřejnost pokládá za označení žalobce. Napadená ochranná známka je tak nositelem nepravdivé informace o tom, že jí označované výrobky pocházejí od žalobce, což neodpovídá skutečnosti, a spotřebitelé jsou uváděni v omyl ohledně toho, kdo je výrobcem takto označovaných výrobků. Užívání napadené ochranné známky tak u průměrného spotřebitele vyvolává klamnou představu, že je to žalobce a nikoliv vlastník napadené ochranné známky (tedy osoba zúčastněná na řízení), kdo vyrábí a uvádí na český trh parfémy pod označením „NIKE“.

Při zohlednění všech shora uvedených skutečností lze dle mínění žalobce konstatovat nejen to, že napadená ochranná známka „NIKE“ může vést ke klamání veřejnosti, ale též to, že k tomuto nežádoucímu jevu již skutečně dochází. Tyto skutečnosti považuje žalobce za dostatečně průkazné a bezesbýtku naplňující požadavky kladené ustanovením §31 odst. 1

písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný však nesprávně vyhodnotil předložené důkazy, nevzal v potaz všechny tvrzené skutečnosti, neboť většinu pro daný případ označil za nerozhodné, a tudíž rozhodl, že jím zjištěný skutkový stav nelze podřadit pod ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., s čímž žalobce nesouhlasí. Žalovaný ve svém rozhodnutí dovozuje, že klamavost zkoumané ochranné známky je vždy třeba posuzovat objektivně (a to pouze z hlediska údajů ve známce samotné), nikoliv subjektivně (ve vztahu k třetím osobám) a dále ve vztahu k tomu, že známka má vypovídat pravdivé skutečnosti o výrobku či službě, pro něž je zapsána. Restriktivní výklad daného ustanovení zastávaný žalovaným v napadeném rozhodnutí je v rozporu s účelem zákona i relevantních předpisů komunitárního práva a ve svém důsledku zpochybňuje též primární funkci ochranné známky, kterou je jednoznačná identifikace výrobků a služeb pocházejících z určitého zdroje. Pokud ochranná známka není schopna tuto základní funkci plnit jako v tomto případě, neměl by přetrvávat její zápis v rejstříku ochranných známek. Při posuzování následné klamavosti totiž nestačí pouhé izolované hodnocení údajů obsažených ve známce, jak tvrdí žalovaný. Naopak, tyto údaje je nutné konfrontovat s jinými existujícími údaji (zeměpisnými označeními, názvy, jmény apod.), a teprve následkem této konfrontace je možno zjistit, zda je označení v daném případě klamavé či nikoliv. Nelze naproti tomu dovodit, že by zákon principiálně vylučoval možnost srovnání posuzovaného označení s označeními konkurenčními, tedy s objektivně existujícími údaji ve shora uvedeném smyslu. Tato interpretace se nikterak nepřičí povaze demonstrativního výčtu skutečností, ohledně nichž může být spotřebitel klamán, tak jak je uveden v předmětném ustanovení zákona. Případnou dodatečnou klamavost označení vzniklou na základě existence či užívání napadené dotčené známky jejím vlastníkem je dle názoru žalobce třeba posuzovat mj. i v kontextu existujících ochranných známek třetích osob a s přihlédnutím k faktickému stavu, jež panuje na relevantním trhu, a konkrétním specifikům každého jednotlivého případu, což však žalovaný neučinil. V daném případě je faktickým stavem panujícím na trhu situace, kdy se významná část spotřebitelské veřejnosti mylně domnívá, že původcem výrobků opatřených napadenou ochrannou známkou je žalobce. Žalobce proto považuje právní závěry žalovaného dovožené ze zjištěného skutkového stavu za nesprávné a jeho rozhodnutí za vadné. Navíc ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., je primárně zaměřeno na ochranu široké spotřebitelské veřejnosti (v důsledku všeobecně přijímaného názoru, že spotřebitel je fakticky slabším subjektem v právním vztahu). Proto je povinností žalovaného na základě podaného návrhu posoudit, zda nedochází k zásahům do oprávněných zájmů spotřebitele, v tomto případě tím, že je spotřebitel napadenou ochrannou známkou klamán. Rozhodnutím žalovaného byla v podstatě odepřena ochrana českému spotřebiteli, neboť k jeho klamání dále dochází, případně může docházet. Rovněž byl porušen princip legitimního očekávání spotřebitele, neboť fenomén „NIKE“ do značné míry determinuje vnímání napadené ochranné známky spotřebitelem, a to tak, že si ji spotřebitel implicitně spojuje s podnikem žalobce a legitimně očekává, že se žalobce podílí na výrobě produktů vlastníka napadené ochranné známky.

Žalobce dále v žalobě uvedl, že ačkoliv si je vědom toho, že rozhodnutí cizích států nejsou pro české soudy závazná, rád by poukázal na rozhodnutí jiných jurisdikcí v podobném případě, tedy ve sporu o klamavost označení „NIKE“ osoby zúčastněné na řízení v jiných zemích. Jedná se např. o rozhodnutí čínského známkového úřadu (Trademark Review and Adjudication Board -TRAB) ve věci návrhu na zrušení ochranné známky „Nike“ osoby zúčastněné na řízení podaného žalobcem, který v rámci tohoto řízení předložil argumenty opírající se o světový věhlas své značky „Nike“ s tím, že tato značka patří mezi 10 nejznámějších značek na světě. Tato skutečnost má za následek, že značka „Nike“ v Čínské lidově demokratické takřka „zdomácněla“. Této argumentaci TRAB přisvědčil, když konstatoval, že v důsledku rozsáhlého užití ochranných známek ve znění „Nike“ žalobcem se

toto označení stalo všeobecně známým mj. i ve vztahu k čínské veřejnosti. Následkem této skutečnosti, jak dovozuje TRAB, zde existuje reálné nebezpečí, že spotřebitelé nebudou schopni rozeznat původ parfémů označených „NIKE“, resp. budou se domnívat, že jejich výrobcem je žalobce, a nikoli osoba zúčastněná na řízení. Další jsou rozhodnutí australského soudu, který v roce 1998 konstatoval, že způsob užití ochranné známky „NIKE“ osobou zúčastněnou na řízení (tj. umístění výrobků na trhu, konkrétně jako řada sportovních vůní) je klamavý. Soud mimo jiné uvedl, že vzhledem k tomu, že je značka NIKE velmi dobře známou značkou pro sportovní výrobky, je dobře přizpůsobena pro použití ve vztahu k výrobkům pro osobní péči jako vůním, šamponům, deodorantům a vodám po holení. Použití názvu NIKE na takovýchto výrobcích by tak bylo přirozeným rozšířením sportovního sortimentu jak z pohledu výrobců, tak i spotřebitelů. Proto se nelze divit, že si hodně lidí při kontaktu s kosmetickými výrobky NIKE, zvláště výrobky označenými „NIKE Sports Fragrance“, na pultech drogerií, ať už v blízkosti podobných výrobků či nikoliv, takovíto výrobek nějakým způsobem spojuje se společností žalobce. Soud se rovněž odvolával na důkazy jasně prokazující, že obchodování výrobků osoby zúčastněné na řízení vedlo k záměně ze strany zákazníků nebo potenciálních zákazníků a členů personálu drogerií, v nichž byly tyto výrobky vystaveny. Důkazy v řízení rovněž prokázaly, že v letech 1985 a 1986 vedl zástupce osoby zúčastněné na řízení korespondenci se žalobcem a snažil se jej přimět k tomu, aby s osobou zúčastněnou na řízení uzavřel dohodu o možnosti prodávat kosmetickou značku Nike ve spojení se společností žalobce, o což ale žalobce neměl zájem. Žalobce dále poukázal na rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 25.1.2008 o návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství č. 77255 „NIKE“ osoby zúčastněné na řízení za neplatnou na základě ochranných známek žalobce založených na slovním prvku „NIKE“. I když toto rozhodnutí nepojednává o následné klamavosti, vyplývá z něj mimo jiné, že žalobce je světově proslulým výrobcem sportovního zboží, že jeho ochranné známky mají dobré jméno, že parfumérské výrobky ve třídě 3 bývají asociovány se sportovními výrobky, že je časté, že výrobci zboží spadajícího do třídy 3 usilují o publicitu spojenou se světem sportu za účelem zvýšení jejich prodeje, a že proto napadená známka využívá rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranných známek NIKE žalobce. Ze všech výše uvedených rozhodnutí dle názoru žalobce plyne, že nejen v České republice, ale i v jiných zemích jsou spotřebitelé užíváním napadené známky „NIKE“ osobou zúčastněnou na řízení klamáni.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce vychází převážně ze stejné argumentace, jakou vznášel ve svých předchozích návrzích v rámci řízení před Úřadem a k níž se žalovaný již opakovaně vyjádřil. Žalovaný proto odkázal na argumentaci uvedenou v odůvodnění napadeného rozhodnutí, jakož i v rozhodnutí jemu předcházejícím a k otázce výkladu rozhodného ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., dále uvedl, že skutečnosti i důkazy žalobcem předložené by byly relevantní pro případný návrh na neplatnost, kde je - na rozdíl od projednávaného případu - zkoumán vztah napadeného označení k jiným označením a následně pravděpodobnost jejich záměny. Pojem pravděpodobnosti záměny, který je vždy relativní, tzn. v relaci k jinému označení, však nelze směřovat s pojmem klamavosti, který je kritériem objektivním a který je zásadně zkoumán z hlediska vztahu předmětného označení k jeho vlastníku a k výrobkům či službám, pro něž je toto označení zapsáno (k tomu viz např. R. Horáček: Komentář k Zákonu o ochranných známkách, § 31/1 písm. c/). Veřejnoprávní povaha tohoto ustanovení vyplývá i ze systematického zařazení obsahově totožného a korespondujícího ustanovení § 4 písm. g) mezi absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti ochranné známky, tj. důvody nezávislé na právech třetích osob. Jak již bylo žalovaným vícekrát zdůrazněno, nároky žalobce na ochranu jeho ochranných známek jsou

soukromoprávní povahy, a spadají tedy do kategorie relativních důvodů neplatnosti obsažených zejména v ust. § 7 citovaného zákona. Tyto důvody mohou být uplatněny v rámci námitkového řízení (§ 7), popř. v řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky (§ 32). V této souvislosti je však dle žalovaného nutno upozornit na to, že zmeškání pětileté lhůty pro podání soukromoprávního návrhu na neplatnost (§ 12) ze strany žalobce nelze zhojit tím, že bude podán návrh založený na veřejnoprávním titulu, a to tím spíše, pokud opodstatněnost takového návrhu nebyla prokázána. Jak bylo žalobci sděleno v napadeném rozhodnutí, v podstatě veškeré tvrzené skutečnosti a důkazy směřovaly k prokazování vztahu napadeného označení k ochranným známkám žalobce, a nikoli k prokázání toho, že samo napadené označení je pro spotřebitele klamavé z pohledu znění označení ve vztahu k zapsaným výrobkům či službám a s ohledem na jejich vlastnosti, zeměpisný původ, jakost apod. Ačkoli tedy žalovaný nezpochybňuje důkazy ani tvrzení žalobce týkající se jeho ochranných známek (např. známost či dobré jméno), není možné tyto skutečnosti v rámci řízení dle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., zkoumat. Rovněž tak není možné se v tomto řízení zabývat případnou zaměnitelností předmětných označení navzájem. Za těchto okolností nebylo možno návrhu žalobce vyhovět, a proto nemůže jeho argumentace na věci nic zvrátit.

K poukazu žalobce na rozličná rozhodnutí jiných zápisných úřadů žalovaný podotkl, že rozhodování čínského či australského Úřadu nemůže být pro Úřad průmyslového vlastnictví směrodatné nebo dokonce zavazující, a to minimálně z důvodu zcela odlišné právní kultury a rozhodovací praxe či neexistujícího, jakkoli právně relevantního vztahu mezi zmíněnými institucemi a českým Úřadem. Pokud se týká rozhodnutí OHIM ve věci ochranné známky č. 77255, sám žalobce uvedl, že se jednalo o řízení o neplatnost této ochranné známky, nikoli tedy o návrh na zrušení, jako tomu bylo v tomto případě. Žalobce zřejmě nečiní mezi těmito dvěma zcela odlišnými druhy řízení rozdíly, podobně jako nečiní rozdíly mezi pojmy „pravděpodobnost záměny“ a „klamavost“. Z toho pak plyne jeho nepřipadná argumentace, která nemůže z objektivních důvodů obstát.

Z přiloženého spisového materiálu je zřejmé, že žalovaný vyčerpávajícím způsobem žalobce seznámil s veškerými úvahami, které vedly k jeho rozhodnutí, přičemž své závěry v této věci řádně osvětlil a odůvodnil. Žalovaný má za to, že v dané věci postupoval po právní i věcné stránce správným způsobem v souladu s právními předpisy, a to včetně rozsahu správního uvážení, na daný skutkový stav aplikoval správnou právní normu a napadené rozhodnutí řádně a dostatečně odůvodnil.

V replíce k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že trvá na všech svých dosavadních vyjádřeních. Je si dobře vědom rozdílu mezi pojmy pravděpodobnost záměny a klamavost a nijak nesrovnává napadené označení se svými známkami. Na jejich dobré jméno je poukazováno pouze pro dokreslení situace na trhu, což je jeden z objektivně existujících údajů pro zhodnocení konkrétního skutkového stavu a aplikace daného ustanovení. Napadená ochranná známka „NIKE“ se stala následně klamavou, neboť svým významem, zněním a způsobem užití svým vlastníkem pro výrobky, které chrání (parfémy), vyvolává u spotřebitelů mylnou představu ohledně původu výrobků, které chrání. Vlastník této ochranné známky jí totiž užívá tak, že se spotřebitelé domnívají, že jejím vlastníkem je jiný subjekt. Dochází tak k popření základní funkce ochranné známky, kterou je zprostředkovat spotřebiteli informaci o původu výrobků.

Co se týče odkazů na rozhodnutí jiných států, žalobce opakovaně uvedl, že si je vědom toho, že nejsou pro české orgány závazná, pouze se snažil ukázat, že k popření základní funkce napadené ochranné známky dochází i v jiných zemích a tamní úřady na vzniklou

situaci reagují. Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 25.1.2008 ohledně návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství č. 77255 „NIKE“ osoby zúčastněné na řízení za neplatnou pak mělo jen podpořit tvrzení žalobce, že OHIM uznal, že ochranné známky žalobce mají dobré jméno a že parfumérské výrobky ve třídě 3 bývají asociovány se sportovními výrobky. Toto rozhodnutí nebylo žalobcem uváděno za účelem prokázání toho, že se napadená známka stala následně klamavou, či že je natolik podobná ochranným známkám žalobce, že zde existuje pravděpodobnost jejich záměny.

Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření k věci samé odkázala na svá předchozí písemná vyjádření předložená v této věci Úřadu. Podotkla, že návrh na zrušení české části mezinárodní ochranné známky č. 485964 ve znění „NIKE“ podal žalobce poté, co byl neúspěšný se svou žalobou projednávanou Městským soudem v Praze pod sp. zn. 11 Ca 129/2006. Osoba zúčastněná na řízení má za to, že žalovaný rozhodl napadeným rozhodnutím v souladu s právními předpisy poté, co se důkladně seznámil se skutkovým i právním stavem věci, přičemž správně vyložil a aplikoval příslušná ustanovení zákona č. 441/2003 Sb.

Osoba zúčastněná se domnívá, že žalobce nepochopil ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., neboť se pod uvedené ustanovení snaží podřadit pravděpodobnost záměny napadené ochranné známky s ochrannými známkami žalobce. Osoba zúčastněná se však domnívá, že § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., na tento případ nedopadá. Svým smyslem navazuje na § 4 písm. g) zákona o ochranných známkách, podle něhož se „do rejstříku nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby“. Ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách vypočítává tzv. absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení. Jsou to důvody, které správní orgán zkoumá ex offio a samy o sobě jsou buď dány, a pak se označení do rejstříku ochranných známek nezapíše, nebo neexistují, a v tom případě může Úřad přistoupit ke zkoumání tzv. relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, tj. ke zkoumání označení v závislosti na jiných označeních, a to na základě námitek třetích osob. Ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., tedy navazuje na absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti a nedopadá na případy posuzování podobnosti jedné ochranné známky s jinou, zkoumané v zápisném řízení na základě námitek podaných třetími osobami, tj. netýká se tzv. relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti.

Užíváním dle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., se rozumí určitý kvalifikovaný způsob užívání vlastníkem ochranné známky, který jako takový sám o sobě ve spojení s daným výrobkem nebo službou může vést ke klamání veřejnosti. Kvalifikovaný způsob užívání musí spočívat v tom, že samo toto užívání má být klamavé ve vztahu ke spotřebitelské veřejnosti, a to např. pokud jde o jakost výrobku. Toto ustanovení tedy nedopadá na situaci posuzování otázky klamavosti užívání daného označení ve vztahu k označení jinému. Žalobce navíc pravděpodobnost záměny ochranné známky osoby zúčastněné na řízení se svými ochrannými známkami nijak neprokázal. Kvalifikovaného způsobu užití napadené ochranné známky, na který dopadá § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., se osoba zúčastněná na řízení v žádném případě nedopustila, a proto ani tato skutečnost nebyla, resp. nemohla být prokázána. Osoba zúčastněná na řízení užívá napadenou ochrannou známku v souladu se zákonem, a není tedy důvod, aby byla tato ochranná známka z důvodu užívání svým vlastníkem zrušena.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů. V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., se do rejstříku se nezapíše označení, které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Podle § 22 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., není-li přihlašované označení způsobilé zápisu podle § 4 nebo § 6, Úřad přihlášku zamítne. Není-li přihlašované označení způsobilé zápisu do rejstříku jen pro část výrobků či služeb, Úřad přihlášku zamítne v tomto rozsahu. Údaje o rozhodnutí o zamítnutí přihlášky Úřad zveřejní ve Věstníku.

Podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh třetí osoby, jestliže ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře.

Podle § 82 odst. 4 věty první správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Soud o věci uvážil takto:

Nelze než přisvědčit obecnému tvrzení žalobce, že základní funkcí ochranné známky je funkce rozlišovací. To vyplývá z ustanovení § 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého může být ochrannou známkou za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, *pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*. S uvedenou rozlišovací funkcí ochranných známek úzce souvisí i důvod jejich samotné existence – ochranné známky jsou jejich vlastníky používány prioritně za tím účelem, aby spotřebitelské veřejnosti umožnily rozlišit na trhu jimi produkované výrobky či jimi poskytované služby od výrobků a služeb konkurenčních soutěžitelů. Pravdivé je i konstatování žalobce, že smyslem ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., jež bylo klíčovým pro rozhodnutí v projednávané věci, je zabránit klamání veřejnosti, k němuž by mohlo docházet v důsledku užívání takové ochranné známky, která se stala potenciálně klamavou teprve následně, tj. až po dni jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, a to v důsledku jejího užívání vlastníkem nebo s jeho souhlasem. Pravdou je i to, že zmíněné ustanovení uvádí toliko demonstrativní výčet toho, v čem může spočívat klamavost dané ochranné známky.

Je ovšem třeba zdůraznit, že žádný z výše uvedených faktů žalovaný v napadeném rozhodnutí nezpochybnil, stejně jako nezpochybnil skutečnost, že ochranné známky žalobce mají, a to nejen v České republice, dobré jméno. Zamítnutí žalobcova návrhu na zrušení

napadené ochranné známky, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, vystavěl žalovaný v napadeném rozhodnutí na následujících závěrech:

- klamavost označení je třeba posuzovat ve vztahu k vlastníkovi ochranné známky a ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je předmětné označení zapsáno, nikoliv ve vztahu k třetím osobám (a jejich ochranným známkám). Klamavost by měla být zřejmá především ze samotné ochranné známky, např. na základě porovnání údajů obsažených v ochranné známce se seznamem výrobků a služeb a s ostatními údaji v ochranné známce;

- důvodem vyloučení zápisu klamavých označení z rejstříku ochranných známek (a tedy i důvodem následného zrušení klamavých označení) je ochrana veřejných zájmů;

- návrhovatel v řízení o zrušení napadené ochranné známky nemůže být úspěšný s tvrzením, že dříve nezávadná ochranná známka se stala klamavou, protože návrhovatelova označení se stala časem na trhu známějšími než napadená ochranná známka;

- to, že ochranné známky žalobce se staly mnohem známějšími než napadená ochranná známka, neznamená, že napadená ochranná známka klame veřejnost v důsledku užívání jejím vlastníkem;

- samotnou skutečnost, že se spotřebitelé mohou mylně domnívat, že výrobky označené napadenou ochrannou známkou pocházejí od žalobce, ač tomu tak ve skutečnosti není, nelze považovat za naplnění důvodu pro zrušení této ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Klamavost totiž nelze zaměňovat s nebezpečím záměny s jinou ochrannou známkou;

- to, že napadená ochranná známka klame veřejnost v důsledku užívání jejím vlastníkem, žalobce v řízení neprokázal. Důkazy k prokázání tohoto tvrzení předložil opožděně, a proto k nim nelze přihlížet; uvedené důkazy navíc neprokazují užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem.

Se všemi výše uvedenými závěry, které žalovaný v napadeném rozhodnutí náležitě zdůvodnil, se soud plně ztotožňuje.

O vzájemné provázanosti ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., s ustanovením § 4 písm. b) téhož zákona, pokud jde o důvod klamavosti označení, resp. ochranné známky, svědčí jejich téměř shodná dikce. Obě ustanovení příkladmo zmiňují možné klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb. Účelem, který ustanovení § 4 zákona č. 441/2003 Sb., sleduje, je ochrana veřejného zájmu, s nímž je v rozporu zápis takových označení, jejichž zápisu brání absolutní překážky zápisné způsobilosti zakotvené pod písmeny a) – m uvedeného ustanovení. Tyto absolutní překážky zápisné způsobilosti přihlašovaného označení zkoumá Úřad v rámci věcného průzkumu přihlášky ochranné známky z úřední povinnosti, aniž by se přitom zabýval tím, zda přihlašované označení zasahuje do práv vlastníků jiných ochranných známek. Již z toho je zřejmé, že Úřad v rámci věcného průzkumu nemůže potenciální klamavost přihlašovaného označení posuzovat v relaci k jiným označením jiných vlastníků. Totéž pak musí platit i pro posuzování téže otázky možné klamavosti již zapsané ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

Jak žalovaný správně dovodil, zkoumání existence nebezpečí záměny přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou jiného vlastníka na straně spotřebitelské veřejnosti má své místo až v řízení o námitkách podaných podle § 25 ve spojení s § 7 zákona č. 441/2003 Sb., k němuž však může dojít až po zveřejnění přihlášky ochranné známky Úřadem ve Věstníku, tj. po skončení věcného průzkumu. Právě v řízení o námitkách může vlastník starší ochranné známky při současném splnění dalších podmínek uvedených v § 7 zákona č. 441/2003 Sb., brojit proti zápisu přihlašovaného označení s poukazem na jeho shodnost či totožnost s jeho starší ochrannou známkou, která by mohla způsobovat záměnu obou označení na straně spotřebitelské veřejnosti. Možnost obrany proti téže nežádoucí situaci, kdy by na trhu vedle sebe existovala zaměnitelná označení různých vlastníků, vlastníkově starší ochranné známky přiznává též ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého Úřad prohlásí (již zapsanou) ochrannou známkou za neplatnou v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Z výše popsané systematiky zákona č. 441/2003 Sb., nepochybně vyplývá, že klamavost označení ve smyslu § 4 písm. b), a stejně tak ani klamavost ochranné známky ve smyslu § 31 odst. 1 písm. c) tohoto zákona, nelze směřovat s otázkou nebezpečí záměny srovnávaných označení na trhu v důsledku jejich shodnosti či podobnosti. Zákon č. 441/2003 Sb., oba tyto pojmy zřetelně odlišuje a upravuje je v rámci odlišných institutů známkového práva (věcný průzkum přihlášky prováděný Úřadem x řízení o námitkách; řízení o zrušení ochranné známky z důvodu její následné klamavosti x řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodů uvedených v § 7). V tom, že na trhu existuje a je užívána ochranná známka jiného vlastníka, kterou by spotřebitelé mohli zaměnit s napadenou ochrannou známkou vzhledem k jejich shodnosti či podobnosti, proto nelze spatřovat klamavost napadené ochranné známky ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb.

Klamavost ochranné známky je, jak správně dovodil žalovaný, nutno posuzovat nikoliv v relaci k jiným označením třetích osob, ale výlučně ve vztahu k vlastníkově předmětné ochranné známky a ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je tato ochranná známka zapsána. V souzené věci žalobce ničím nezpochybnil závěr žalovaného, že napadená ochranná známka obsahuje pouze prvek „NIKE“, který sám o sobě svým významem ve spotřebitelích neevokuje žádné konkrétní vlastnosti, které by pak očekávali u výrobků takto označených a které výrobky osoby zúčastněné na řízení označované touto ochrannou známkou (parfémy a esence všeho druhu) nemají. Napadená ochranná známka tedy nebyla klamavá v okamžiku jejího zápisu do rejstříku a na základě porovnání slovního prvku, kterým je tvořena, s osobou jejího vlastníka a se seznamem výrobků, pro které byla tato ochranná známka zapsána, nelze její klamavost dovodit ani k datu vydání napadeného rozhodnutí.

Podstatu žalobcovy argumentace lze shrnout tak, napadená ochranná známka působí na veřejnost klamavě, protože je shodná s ochrannými známkami navrhovatele, které mají dobré jméno a jsou celosvětově známé, a spotřebitelé proto výrobky osoby zúčastněné na řízení označené napadenou ochrannou známkou mylně spojují se žalobcem. Z výše uvedeného nicméně vyplývá, že možnou klamavost napadené ochranné známky nelze posuzovat v relaci k jiným ochranným známkám třetích osob (v daném případě k ochranným známkám žalobce), a že za klamavost nelze považovat nebezpečí záměny ochranných známek v důsledku jejich shodnosti či podobnosti. Tyto závěry, s nimiž se soud ztotožnil, vyvrací důvodnost žalobcovy argumentace, o níž se opírá jak jeho návrh na zrušení napadené ochranné známky, tak i žaloba proti napadenému rozhodnutí.

Tvrzení žalobce, že na straně spotřebitelské veřejnosti na českém trhu dochází k záměně napadené ochranné známky s jeho ochrannými známkami téhož znění, není z výše popsaných důvodů relevantním argumentem pro závěr o možné klamavosti napadené ochranné známky, což znamená, že ani v případě jeho prokázání nemůže vést ke zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Žalovaný proto nepochybil, jestliže označil za irelevantní pro posouzení věci samé důkaz v podobě průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou GfK PRAHA, jímž žalobce hodlal prokázat své tvrzení, že významná část veřejnosti považuje výrobky osoby zúčastněné na řízení označené napadenou ochrannou známkou za výrobky pocházející od žalobce.

Poukazuje-li žalobce v podané žalobě na odkazy na webové stránky různých e-shopů, na kterých jsou dle jeho slov nabízeny výrobky osoby zúčastněné na řízení označené napadenou ochrannou známkou takovým způsobem, že spotřebitel z popisu výrobků nabude dojem, že se jedná o výrobky žalobce, je třeba předně uvést, že orgán rozhodující o rozkladu nemohl k těmto důkazům při rozhodování v dané věci přihlížet, neboť žalobce je v rozporu s § 82 odst. 4 správního řádu předložil opožděně. Žalobci nic nebránilo, aby tyto návrhy důkazů uplatnil již v řízení před správním orgánem I. stupně. Žalovanému je nutno přisvědčit i v tom, že tyto nově označené důkazní prostředky (i kdyby byly žalobcem předloženy včas a mohlo k nim být přihlédnuto) jsou nedostatečné k prokázání toho, že se napadená ochranná známka stala klamavou. Žalovaný v tomto směru přílehavě poukázal na skutečnost, že k mylné prezentaci výrobků osoby zúčastněné na řízení jako výrobků žalobce dochází pouze na jedné ze žalobcem uváděných internetových stránek, zatímco v ostatních případech je jako výrobce vždy uváděna osoba zúčastněná na řízení. Ve zmíněném jediném případě navíc není předmětná internetová stránka pod kontrolou osoby zúčastněné na řízení, a její existence tedy neprokazuje užívání napadené ochranné známky jejím vlastníkem, ani to, že se jedná o užívání s jeho souhlasem. I pokud by tomu tak bylo, nestačil by tento jediný případ k prokázání toho, že se napadená ochranná známka stala potenciálně klamavou.

V řízení před správním orgánem nebylo prokázáno, že by se způsob, jakým osoba zúčastněná na řízení užívá napadenou ochrannou známkou, od doby jejího zápisu jakkoliv změnil. Ostatně i sám žalobce spojuje tvrzenou klamavost napadené ochranné známky s tím, že jím užívané ochranné známky stejného znění získaly v České republice dobré jméno. Tím ovšem nepřímou tvrdí, že se napadená ochranná známka stala dodatečně klamavou nikoliv v důsledku užívání ze strany jejího vlastníka, ale *v důsledku jednání samotného žalobce*, které vedlo k tomu, že průměrný spotřebitel výrobky označené napadenou ochrannou známkou nesprávně přičítá žalobci. Toto žalobcovo jednání, které osoba zúčastněná na řízení nemohla nijak ovlivnit, nemůže být považováno naplnění zákonem stanovené podmínky pro zrušení napadené ochranné známky podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. Podmínku zákona naplňuje toliko jednání vlastníka ochranné známky spočívající v jejím užívání, popř. jeho souhlas s takovým užíváním, v důsledku kterého může předmětná ochranná známka po dni jejího zápisu vést ke klamání veřejnosti. Takové jednání musí být v řízení o návrhu třetí osoby na zrušení ochranné známky předloženými důkazy jednoznačně prokázáno; pouhý předpoklad takového jednání pro vyhovění návrhu nepostačuje.

Na tomto místě nelze než přitakat konstatování žalovaného, že jistě nemůže být k tíži vlastníka napadené ochranné známky zapsané již v roce 1984, který tuto ochrannou známkou dlouhodobě užívá, že po jejím zápisu se označení žalobce stala mnohem známějšími.

K námitce žalobce, že napadené rozhodnutí popírá základní funkci ochranných známek, kterou je umožnění jednoznačné identifikace výrobků a služeb pocházejících

z určitého zdroje, a odepírá tak ochranu českému spotřebiteli, soud uvádí, že smyslem právní úpravy známkového práva není jen ochrana spotřebitelů, ale též ochrana práv vlastníků ochranných známek, mezi něž patří především právo na nerušené užívání jimi vlastněných ochranných známek.

V souzené věci nebylo žalobcem namítáno, že osoba zúčastněná na řízení napadenou ochrannou známkou neužívá k označování výrobků, pro které byla tato ochranná známka zapsána. Tuto skutečnost žalobce zpochybnil v jiném správním řízení, v něm se návrhem podaným dne 25.11.1997 domáhal výmazu ochranné známky osoby zúčastněné na řízení č. 485964 z důvodu jejího neužívání v České republice. V uvedeném řízení nicméně žalobce nebyl úspěšný, o čemž svědčí rozsudek zdejšího soudu ze dne 11.9.2007 č.j. 11 Ca 129/2006-97.

Pokud jde o střet práv vlastníků vzájemně kolidujících ochranných známek, zákon č. 441/2003 Sb., vychází ze zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ (práva náleží bdělým). O tom výmluvně svědčí jeho ustanovení § 12 odst. 1, které vylučuje možnost vlastníka starší ochranné známky nebo uživatele staršího označení požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou (§ 32), popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Zákon tedy v citovaném ustanovení připouští, aby v případě, že vlastník starší ochranné známky strpí po vymezenou dobu užívání kolidující ochranné známky jiným subjektem, vedle sebe existovaly shodné či podobné ochranné známky různých vlastníků. Jinými slovy řečeno, zákon předpokládá a připouští za určitých podmínek i koexistenci zaměnitelných označení na trhu, což je z pohledu spotřebitelské veřejnosti nepochybně stav nežádoucí, neboť taková označení nemohou řádně plnit svoji základní (rozlišovací) funkci. Uvedené svědčí o tom, že nezákonnost napadeného rozhodnutí nelze automaticky dovozovat z toho, že na straně spotřebitelské veřejnosti může docházet k záměně výrobků osoby zúčastněné na řízení označených napadenou ochrannou známkou s výrobky žalobce, přesněji řečeno ke spojování těchto výrobků se žalobcem.

Z ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., navíc zcela jednoznačně vyplývá, že instrumentem, který má vlastníku starší ochranné známky sloužit k ochraně proti další existenci a užívání shodné či podobné ochranné známky jiného subjektu, je návrh na prohlášení kolidující ochranné známky za neplatnou podle § 32 zákona, nikoliv návrh na její zrušení podle § 31 zákona. I tato skutečnost prokazuje správnost výkladu zákona č. 441/2003 Sb., který při rozhodování v dané věci zaujal žalovaný.

V řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí nepřísluší žalobci hájit právo spotřebitelů na legitimní očekávání. Žalobní legitimace v řízení podle § 65 a násl. s.ř.s. je založena výlučně na tvrzení žalobce, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech; ochrana práv třetích subjektů žalobci v tomto řízení nenáleží.

Rozhodnutí čínských a australských soudních orgánů, na která žalobce poukázal, vskutku nejsou pro žalovaného (ani pro soud) nikterak závazná. S přihlédnutím k odlišnému systému práva obou zmíněných států lze důvodně pochybovat o tom, že by soudní orgány těchto států rozhodovaly podle totožných právních norem, jaké na danou věc aplikoval žalovaný. Správní orgán proto nepochybil, když k uvedeným cizozemským rozhodnutím při rozhodování ve věci samé nepřihlížel. Pokud jde o rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 25.1.2008 o návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství

č. 77255 „NIKE“ osoby zúčastněné na řízení za neplatnou, žalobce sám uvádí, že toto rozhodnutí se netýká otázky následné klamavosti ochranné známky osoby zúčastněné na řízení. Protože podstatou napadeného rozhodnutí je posouzení právě této otázky, nemůže zmíněné rozhodnutí OHIM nijak ovlivnit závěr soudu o zákonnosti napadeného rozhodnutí.

Lze shrnout, že žalovaný při vydání napadeného rozhodnutí vycházel z dostatečně zjištěného skutkového stavu, přičemž vzal v úvahu veškeré relevantní skutečnosti. Výklad klíčového ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., který v dané věci zaujal, koresponduje systematicky tohoto zákona a soud se s ním zcela ztotožňuje. Proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný nevyjádřil do dvou týdnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

O žalobě bylo možné rozhodnout na základě důkazů provedených v průběhu správního řízení a zdokumentovaných ve správním spise; provádění jakýchkoliv dalších důkazů proto soud shledal nadbytečným.

Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V daném případě soud osobě zúčastněné na řízení neuložil žádnou povinnost a neshledal ani důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by jí mohl přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. Proto ve třetím výroku tohoto rozsudku v souladu s § 60 odst. 5 s.ř.s. rozhodl, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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 vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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.

V Praze dne 25. dubna 2014

JUDr. Naděžda Řeháková v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Markéta Matznerová, DiS.