



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: Club 91, s.r.o.** se sídlem Praha 4, 5. května 1323/9, IČ 26415097, zast. JUDr. Miroslavem Konarovským, advokátem se sídlem Praha 2, Gorazdova ul. č. 11/1995, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, zúčastněná osoba IPM Sp. z o.o. se sídlem Wrocław, Polská republika, Raclawicka 15/19, zast. Blankou Fišerovou, patentovým zástupcem se sídlem Praha 3, V Kapslovně 11, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.7.2009, zn. sp. O-360218, č.j.: O-360218/16066/2008/ÚPV,

t a k t o :

I . Žaloba se zamítá

I I . Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

I I I . Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo k rozkladu zúčastněné osoby proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad či prvoinstanční správní orgán) ze dne 14.2.2008, o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 273/336 ve znění „FLEET AWARDS“, jejímž vlastníkem je žalobcem, za neplatnou, podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve výroku změněno prvoinstanční správní rozhodnutí tak, že se slovní ochranná známka č. 273/336 ve znění „FLEET AWARDS“ (dále jen známka) podle ust. § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen zákon o ochranných známkách) ve spojení s ust. § 4 písm. c) a d) téhož zákona prohlašuje za neplatnou.

Žalobce v podané žalobě namítal zkrácení na svých právech, neboť předmětná ochranná známka byla řádně přihlášena k ochraně u Úřadu průmyslového vlastnictví a zapsána do seznamu, aktivně žalobcem užívána při jeho podnikatelské činnosti po dobu téměř 5 let a žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného došlo de facto ke zmaření investic, které až dosud v souvislosti se svou činností pod známkou žalobce vynaložil, a k neoprávněnému zvýhodnění zúčastněné osoby jako jednoho ze soutěžitelů hospodářské soutěže oproti žalobci, neboť ten užívá totožné označení při prezentaci svých služeb a produktů. Žalobce i zúčastněná osoba jsou v přímém konkurenčním vztahu a žalované rozhodnutí umožňuje zúčastněné osobě nejen volně užívat znění známky, ale zároveň i profitovat z dobrého jména, které si již tato známka vydobyla na trhu systematickým úsilím a investicemi žalobce. Ve snaze parazitovat na tomto dobrém jménu zúčastněná osoba ihned po vydání žalovaného rozhodnutí podala dne 24.7.2009 k Úřadu přihlášky dvou kombinovaných ochranných známek ve znění „FLEET AWARDS“ do rejstříku ochranných známek. Z tohoto jejího chování je zjevná účelovost jejího rozkladu a důvodů, kterými byl rozklad odůvodněn. Žalobce namítal, že před zápisem známky do rejstříku provedl Úřad v řízení o přihlášce formální i věcný průzkum a zjistil, že zápisu nebrání žádné skutečnosti uvedené v § 4 až 7 zákona o ochranných známkách, tj. přiznal předmětnému označení na základě výsledků věcného průzkumu provedeného v době podání přihlášky jak rozlišovací způsobilost, tak způsobilost plnit funkci ochranné známky. K návrhu zúčastněné osoby na prohlášení známky za neplatnou se Úřad opětovně zabýval důvody návrhu a dospěl k závěru, že tyto dány nejsou, a prvoinstančním rozhodnutím v plném rozsahu návrh zamítl. Znamená to tedy, že Úřad znovu potvrdil na základě nového posouzení zápisnou způsobilost známky z hlediska námitek zúčastněné osoby. Žalovaným rozhodnutím bylo ve výroku prvoinstanční správní rozhodnutí změněno tak, že rozkladu bylo vyhověno a žalovaný tím změnil diametrálně názor Úřadu na zápisnou způsobilost známky. Podle obsahu žalovaného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný vycházel ze stejných skutkových zjištění, metod a kritérií rozhodování, jako tomu bylo u rozhodnutí Úřadu. Žalovaný se ztotožnil i s významy obou slovních prvků označení v anglickém jazyce, jak jsou uvedeny v prvoinstančním rozhodnutí, čili na základě stejných skutkových zjištění, totožných metod a kritérií věcného právního posuzování důvodů zápisné způsobilosti známky byl napadeným rozhodnutím vysloven zcela odlišný závěr, než který přijal správní orgán I. stupně. Podle žalobce je žalované rozhodnutí založeno na nesprávném výkladu zákona a to ust. § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, a na chybném hodnocení důkazů. Závěry, k nimž žalovaný dospěl při hodnocení důkazů, buď nekorespondují s provedenými důkazy nebo nejsou podloženy žádnými důkazy. Z výroku rozhodnutí není zřejmé, jakými úvahami se žalovaný řídil při hodnocení důkazů a zda na základě tohoto hodnocení přijal logicky správné závěry. Žalovaný se nevypořádal se zjištěními a závěry, které v této věci učinil správní orgán I. stupně. Neuvedl, v čem shledává jejich nesprávnost a své zcela odlišné rozhodnutí odůvodnil pouze obecnými frázemi a konstatováními bez jakéhokoliv vztahu k provedeným důkazům. Neuvedl ani o které, případně jiné, konkrétní důkazy své závěry opřel, k jakému období posuzování zápisné způsobilosti prováděl a k jaké části trhu, ovládaného touto známkou, svá zjišťování z hlediska geografického zaměřil. Žalovaný nerespektoval smysl, účel a meze zákona a překročil rámec správního uvážení. Závěr žalovaného o tom, že je slovní spojení FLEET AWARDS ve světě a v České republice po dlouhá léta ustáleným označením projektů spojených s oceněním, zpravidla vozidel, je obecným konstatováním, resp. tvrzením, žalovaného, které není podloženo žádnými relevantními důkazy a nemůže být proto podkladem pro rozhodnutí. Důkazy č. 5, 8 a 9, na které žalovaný odkazuje, v žádném případě nedokazují, že se jedná o označení běžně používané nebo druhové pro výrobky a služby, pro které je známka zapsána. Slova, tvořící označení FLEET AWARDS, mají v angličtině řadu významů běžné slovní

zásoby, které jsou však běžnými v anglickém jazyce, nikoliv v českém jazyce a v českém tržním prostředí. Z hlediska spojení těchto slov a skutečnosti, že běžným jazykem v ČR je čeština, je toto označení ve vztahu k výrokům a službám třídy 16, 35 a 41 mezinárodního třídění bezpochyby označením fantazijním s dostatečným stupněm rozlišovací schopnosti. Z žalovaného rozhodnutí je zřejmé, že rozlišovací způsobilost označení nebyla v rozporu se zákonem o ochranných známkách posuzována žalovaným ve vztahu k českému spotřebiteli a českému tržnímu prostředí a podle stavu, který zde existoval v době podání přihlášky žalobcem.

Žalobce dále namítal porušení § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách, neboť jak vyplývá ze shora uvedeného, důvody k nezapsání známky do rejstříku stanovené v § 4 písm. c) a d) citovaného zákona nebyly v tomto případě dány. Žalobce rovněž spatřuje pochybení na straně žalovaného v zásadních nedostatecích v dokazování a ve způsobu hodnocení důkazů, kdy na základě stejně skutkových zjištění a v rozporu s pravidly logiky dospěl při třetím posuzování téže věci k diametrálně odlišným závěrům, které však nemají oporu v provedeném dokazování. Podle žalobce tak současně byla porušena i ust. § 2 a § 3 správního řádu.

Žalobce žádal, aby soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

V písemném vyjádření k žalobě žalovaný argumentoval obdobně jako v odůvodnění svého rozhodnutí. K tomu poukázal na judikaturu správních soudů s tím, že soud při přezkumu zákonnosti správních rozhodnutí respektuje meze a volnost tzv. správního uvážení, přičemž v souladu se středoevropskou právní kulturou odpovědnost za konkrétní rozhodnutí nese veřejná správa. Správní soud tak hodnotí, zda při úvaze správní úřad nevybočil ze zákonných mezí, zda jsou jeho úvahy logické, vyplývají z podkladů rozhodnutí a jsou konkrétně řádně zdůvodněna. Žalovaný trval na tom, že v otázce posouzení rozlišovací způsobilosti předmětné známky postupoval v souladu se svou dosavadní rozhodovací praxí v rámci svěřené působnosti. K námitce, že v rámci provádění věcného průzkumu a v rámci řízení o návrhu na prohlášení známky za neplatnou, přiznal Úřad označení rozlišovací způsobilost a přesto žalovaný po rozkladu dospěl na základě stejných skutkových zjištění, metod a kritérií rozhodování k odlišnému závěru a shledal absenci rozlišovací způsobilosti žalovaný uvedl, že přestože v ČR je věcný průzkum přihlášek známek na vysoké úrovni, nelze zabránit tomu, že Úřad do rejstříku zapíše označení, které nesplňuje zákonem stanovené podmínky pro zápis. K tomu slouží institut prohlášení ochranné známky za neplatnou a je tak možné prohlásit ji za neplatnou s účinky ex tunc. Podstatou institutu odvolání, respektive rozkladu, je pak možnost napravit nesprávná rozhodnutí orgánu nižšího stupně orgánem stupně vyššího. Správní řád tak bere v úvahu možnost omylu ve správním řízení a je tedy možné, aby žalovaný v rámci rozkladového řízení dospěl k závěrům odlišným od závěru správního orgánu I. stupně. Skutečnost, že žalobce očekával vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti, neznamená, že vydání takového rozhodnutí lze při objektivním posouzení všech okolností skutečně očekávat a že výklad zákona provedený žalovaným je nesprávný. Žalobce nespecifikoval žádný konkrétní provedený důkaz, který, přestože podporuje tvrzení žalobce o rozlišovací způsobilosti známky, byl žalovaným zhodnocen opačně. Proto jsou tvrzení žalobce bezpředmětná a neurčitá. Závěry ohledně druhovosti známky pro nárokové výrobky a služby jsou podloženy provedenými a řádně označenými doklady (str. 11 napadeného rozhodnutí). Z nich je zřejmé, že předmětné slovní spojení bylo již v době před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváno pro dotčené výrobky a služby. Pokud jde o zhodnocení běžnosti, resp. fantazijnosti, anglických slovních prvků v českém jazyce, pak nelze než zhodnotit, že přesto, že se jedná o slova anglického

jazyka, stávají se jejich sémantické významy díky řadě pro veřejnost prestižních soutěží (Music awards apod.) pro českou veřejnost běžně srozumitelnými a nelze tedy hovořit o jejich fantazijnosti ve vztahu k českému spotřebiteli. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Zástupce žalovaného ve svém stanovisku zdůraznil, že se jedná o zneplatnění slovní ochranné známky, oba výrazy jsou z anglického jazyka. FLEET znamená v podstatě flotila, jedná se zpravidla o vozový park. V ČR je tento výraz vnímán v této souvislosti. Na českých webových stránkách se tento termín používá v různých oblastech života právě pro správu vozového parku. Slovo AWARDS je v České republice známo ve významu ocenění. Slovní spojení těchto dvou slov není originální, kopíruje analogicky spojení jako FASHION AWARDS, MUSIC AWARDS, apod. Vždy se jedná o smysl popisný. Pro to, aby získalo toto sousloví distinktivitu, by bylo zapotřebí dalšího prvku. Užívání sousloví, byť je uvedeno v anglickém jazyce, nemá prvek distinktivy. Poukazoval nato, že toto sousloví je hojně používáno v českém jazyce podobně jako jiná anglická slova, pro která už v podstatě neexistují české ekvivalenty, např. management, marketing, apod. Dále zdůraznil, že je nerozhodné, zda již byla zapsaná slovní ochranná známka FLEET AWARDS užívána před zapsáním. K tomu poukazuje na rozsudek ESD ve věci Doublemint značka C 191/01, podle kterého mimo jiné stačí potenciální možnost, že označení může být vnímáno jako popisné. Konstatoval, že ve smyslu evropské úpravy byla provedena i právní úprava v českém právním řádu, kde se promítla do § 4 odst. 1 písm. c), podle kterého byla také věc posuzována. Dále poukázal na článek 31 písm. c) Směrnice ES 2008/95 s tím, že i tato byla implementována do české právní úpravy. Namítané označení mohlo být vnímáno jako popisné. Také celá řada rozhodnutí OHIM trvale zamítá slovní ochranné známky tohoto typu s tím, že jsou popisné.

Jednatel žalobce ve svém přednesu poukázal nato, že od vzniku sporu uplynula doba asi 2 let a v důsledku plynutí času se změnily podmínky na trhu oproti době, kdy byla žaloba podávána. Zneplatněnou ochranou známku žalobce obhájil v mezidobí na trhu. Z laického pohledu ale má zato, že pokud státní orgán, reprezentovaný úřadem, známku zapíše a garantuje tím určitou právní jistotu, je pak pro laickou veřejnost obtížně pochopitelné, že po čase tuto garanci odejme. Pokud totiž od doby zápisu došlo u namítaného sousloví k nějakému vývoji, neměl by to být důvod, aby právní jistota byla stejným úřadem omezena. Žádal, aby soud žalobu zamítl.

Zástupce zúčastněné osoby se ohradil proti žalobnímu tvrzení o parazitování na dobrém jménu ochranné známky. Po vydání napadeného rozhodnutí byly Úřadem zapsány dvě kombinované ochranné známky, opravné prostředky nebyly podány. Tyto zapsané ochranné známky mají další rozlišovací prvek, spočívající ve výtvarném ztvárnění.

Soud neprovedl důkazy navržené žalobcem, neboť tyto listiny jsou součástí spisového materiálu, který si soud k provedení přezkumu vyžádal a ze kterého při svém rozhodování vychází. Soud neprovedl ani důkazy navržené zúčastněnou osobou při ústním jednání a sice výpisem Úřadu průmyslového vlastnictví o zápisu kombinované ochranné známky FLEET AWARDS č. 469 706 a kombinované ochranné známky FLEET AWARDS č. 313 986, neboť se jedná o přihlášku ochranných známek, které byly podány po vydání žalobou napadeného rozhodnutí dne 24.7.2009 a dále proto, že se jedná o kombinované ochranné známky, zatímco předmětem sporu je ochranná známka slovní.

Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, v rozsahu žalobou tvrzených bodů nezákonnosti, kterými je vázán, podle skutkového a právního stavu ke dni vydání žalobou napadeného rozhodnutí, a dospěl k závěru, že žaloba není opodstatněná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách v rozhodném znění Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle ust. § 4 písm. c), d) téhož zákona do rejstříku se nezapíše označení,
c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností,
d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g), k) téhož zákona přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námítky")

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky,

k) tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Podle § 45 odst. 1 téhož zákona nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušení řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvlátnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.

Podle ust. § 2 správního řádu v rozhodném znění správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Podle ust. § 3 téhož zákona nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Podle § 68 odst. 1 až 3 téhož zákona rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. (2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§

18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právníckými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. (3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) téhož zákona jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit; změnu nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; podle § 36 odst. 3 se postupuje, pouze pokud jde o podklady rozhodnutí nově pořízené odvolacím správním orgánem; je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změnit odvolací správní orgán rozhodnutí v části odůvodnění; odvolací správní orgán nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti.

Žalobce v podané žalobě předně namítal věcnou nesprávnost rozhodnutí žalovaného s tím, že v jeho důsledku došlo de facto ke zmaření investic, které až dosud v souvislosti se svou činností pod předmětnou ochrannou známkou žalobce vynaložil a k neoprávněnému zvýhodnění navrhovatele rozkladu jako jednoho se soutěžitelů v hospodářské soutěži oproti žalobci, neboť ten užívá totožné označení při prezentaci svých služeb a produktů. Žalobce tvrdil, že Úřad před zápisem napadené ochranné známky do rejstříků provedl v řízení o přihlášce formální i věcný průzkum a zjistil, že zápisu nebrání žádné skutečnosti uvedené v § 4 až 7 zákona o ochranných známkách, tedy posuzoval zápisnou způsobilost i z hlediska důvodu, které brání zápisu ochranné známky do rejstříku, jak jsou uvedeny v § 4 písm. c) a d) citovaného zákona, tedy přiznal předmětnému označení rozlišovací způsobilost i způsobilost plnit funkci ochranné známky. Návrh zúčastněné osoby na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou zamítl, tedy na základě nového posouzení zápisnou způsobilost předmětné ochranné známky potvrdil i z hlediska námitek zúčastněné osoby. Žalovaný svým rozhodnutím však prvoinstanční správní rozhodnutí změnil a dospěl k závěru, že předmětná známka není způsobilá k zápisu ve smyslu § 4 písm. c), d). Z obsahu jeho rozhodnutí je zřejmé, že vyházel ze stejných skutkových zjištění, metod a kritérií rozhodování, jako tomu bylo u rozhodnutí Úřadu, a že se ztotožnil i s významy obou slovních prvků označení v anglickém jazyce, jak jsou uvedeny v rozhodnutí orgánu I. stupně. Podle žalobce je žalované rozhodnutí založeno na nesprávném výkladu § 4 písm. c), d) zákona o ochranných známkách, na chybném hodnocení důkazů a závěry, k nimž žalovaný dospěl při hodnocení důkazů, buď nekorespondují s provedenými důkazy nebo nejsou podloženy žádnými důkazy. Z výroku jeho rozhodnutí není zřejmé, jakými úvahami se žalovaný řídil při hodnocení důkazů a zda na základě tohoto hodnocení přijal logicky správné závěry. Žalovaný se nevypořádal se zjištěními a závěry, které učinil správní orgán I. stupně, neuvedl v čem shledává jejich nesprávnost a své zásadně odlišné rozhodnutí odůvodnil pouze obecnými frázemi a konstatováním, bez jakéhokoliv vztahu k provedeným důkazům. Neuvedl ani o které případně jiné konkrétní důkazy své závěry opřel, k jakému období posuzování zápisné způsobilosti prováděl a k jaké části trhu, ovládaného touto ochranou známkou, svá zjišťování z hlediska geografického zaměřil. Podle žalobce tak překročil meze správního uvážení vyplývající ze zákona. Důkazy č. 5, 8 a 9, na které žalovaný odkazuje, v žádném případě nedokazují, že se jedná o označení běžné používané nebo druhové pro výrobky a služby, pro kterou je předmětná ochranná známka zapsána. Žalobce poukázal nato, že označení FLEET

AWARDS má v angličtině řadu významů běžné slovní zásoby, které jsou však běžnými v anglickém jazyce, nikoliv v českém jazyce a českém tržním prostředí. Z hlediska spojení těchto slov a skutečnosti, že běžným jazykem v České republice je čeština, se jedná o označení fantazijní, s dostatečným stupněm rozlišovací schopnosti. Podle žalobce nebyla rozlišovací způsobilost předmětného označení v rozporu se zákonem o ochranných známkách posuzována žalovaným ve vztahu k českému spotřebiteli a českému tržnímu prostředí a podle vztahu, který zde existoval v době podání přihlášky ochranné známky žalobcem.

K tomu z obsahu spisového materiálu, rozhodnutí správních orgánů obou stupňů, jakož i písemného vyjádření k podané žalobě a stanovisek účastníků řízení a zúčastněné osoby při ústním jednání před soudem vyplynulo, že předmětná ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek (dále jen rejstřík) zapsána dne 27.6.2005. Podáním došlým Úřadu dne 7.6.2007 zúčastněná osoba navrhla prohlásit ochrannou známku za neplatnou podle ust. § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. c), d) a m) zákona o ochranných známkách a dále podle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) a k) téhož zákona s tím, že předmětná ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost, neboť označení FLEET AWARDS bylo užíváno k označení jakosti výrobku či poskytnutí služby a nebo k označení jiných jejích vlastností již v roce 1999 a běžně asi od roku 2002. K tomu slovní prvek FLEET obsahuje řada starších ochranných známek platných na území ČR. Dále zúčastněná osoba uvedla, že je dřívějším uživatelem zapsaného označení FLEET AWARDS, které vzniklo před podáním přihlášky napadené ochranné známky a bylo poprvé prezentováno 28.4.2004 na konferenci „Tři dny do EU“ ve Varšavě za účasti zástupců z ČR. Nejdůležitější pak byla první edice plebiscitu „FLEET AWARDS 2004“, což doložila výtiskem časopisu Flotila 2004 s tím, že se prostřednictvím tohoto časopisu a také propagací na internetu zasloužila před podáním přihlášky napadené ochranné známky o její známost a vžitost označení, které nemá jen místní dosah. Podle zúčastněné osoby přihlašovatel nebyl při podání přihlášky v dobré víře, neboť věděl nebo vědět mohl, s ohledem ke shodnému předmětu činnosti obou, o dřívějším užívání předmětného označení zúčastněnou osobou a také, že je toto „flotilové ocenění“ známé po celé Evropě již několik let. Zúčastněná osoba dále tvrdila, že zápisem předmětné ochranné známky došlo a dochází k zásahu do jejích starších práv, které jí přivádí újmu spočívající v odlivu klientů a sponzorů, což pro ni znamenalo vynucené zrušení každoročního uspořádání soutěže FLEET AWARDS Česko a snížení potencionálního zisku.

Rozhodnutím ze dne 14.2.2008 Úřad (dále též prvostupňové rozhodnutí) zamítl návrhy na prohlášení neplatnosti předmětné ochranné známky jednak podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, neboť zápis předmětné ochranné známky do rejstříku byl učiněn v souladu se zákonem. Za neopodstatněné považoval i prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podle § 4 písm. m), neboť jednání přihlašovatele musí být ve smyslu tohoto zákonného ustanovení zjevné, což v průběhu řízení nebylo prokázáno. Úřad nevyhověl ani návrhu zúčastněné osoby na prohlášení za neplatnou předmětnou ochranou známku ve smyslu § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g), neboť zúčastněná osoba předloženými doklady neprokázala dlouhodobé a kontinuální užívání namítaného nezapsaného označení v obchodním styku na území ČR před podáním přihlášky napadené ochranné známky pro výrobky a služby, které poskytuje, a současně nesplňuje podmínky dosahu většího než místního. K oprávněnosti návrhu zúčastněné osoby podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách Úřad konstatoval, že doklady předložené zúčastněnou osobou a doklady k existenci jeho internetových stránek nesvědčí o úmyslu přihlašovatele nepoctivě těžit z nezapsaného označení zúčastněné osoby, neboť právo uživatele tohoto značení nebylo v tomto řízení prokázáno a zúčastněná osoba tak nemůže být dotčena ve svých právech v důsledku podání přihlášky napadené ochranné známky.

O rozkladu zúčastněné osoby rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu tak, že prvoinstanční správní rozhodnutí změnil a předmětnou slovní ochrannou známku podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. c) a d) prohlásil za neplatnou. Vyšel přitom kromě shora citovaného ze zjištění, že předmětná ochranná známka byla zapsána do rejstříku do třídy 16, 35 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Dále přisvědčil prvoinstančnímu správnímu orgánu, že návrh na prohlášení za neplatnou byl podán v souladu s § 12 zákona o ochranných známkách a že k vědomému strpění užívání zúčastněnou osobou pod dobu delší než 5 let nedošlo, neboť zápis předmětné ochranné známky do rejstříku byl proveden 27.6.2005 a návrh na její prohlášení za neplatnou byl podán 7.6.2007, tedy dříve než 5 let od data jejího zápisu. Dále žalovaný zrekapitulovat důkazy, které byly návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou předloženy (důkazy č. 1-12). K pojednání o rozlišovací způsobilosti a o druzích přihlašovacích označení žalovaný plně odkázal na příslušnou pasáž prvoinstančního správního rozhodnutí s tím, že tyto závěry nebyly zúčastněnou osobou v rozkladu zpochybněny. V souladu se správním orgánem I. stupně žalovaný dále konstatoval, že předmětná ochranná známka je tvořena dvěma slovními prvky „FLEET“ a „AWARDS“, které jsou součástí obecné slovní zásoby anglického jazyka s konkrétním významem, přičemž taková slova mohou za určitých okolností tvořit ochrannou známku v případě, že sama o sobě nemají vztah k seznamu výrobků a služeb napadené ochranné známky. Kombinací obecných slovních prvků s malou rozlišovací způsobilostí může vzniknout označení způsobilé zápisu do rejstříku. Dále uvedl konkrétní význam slovního prvku „FLEET“ a slovního prvku „AWARDS“ v anglickém jazyce a dospěl k závěru, že sousloví FLEET AWARDS běžný spotřebitel znalý anglického jazyka může přeložit do celé řady českých slovních spojení, avšak toto sousloví je ve světě, a v rovněž i v ČR, po dlouhá léta ustáleným označením projektů spojených s oceněním zpravidla vozidel, o čemž svědčí např. i důkazy č. 5, 8 a 9. Jedná se tedy svou povahou o jisté zbožíové označení druhu služby ve smyslu § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, které je užíváno podnikatelem v rámci poctivého obchodního styku k popisu takové služby a které zainteresované kruhy dobře znají z nespočetné řady referenčních materiálů. Podle žalovaného se bez jakýchkoliv rozlišovacích prvků absolutně ve své slovní či slovníkové podobě nehodí k monopolizaci zápisem do rejstříku pro jediného účastníka podnikatelské soutěže. Žalovaný dále uvedl, že slovní spojení FLEET AWARDS jako celek lze považovat za označení, které se stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech a v podstatě označením popisným, pro jaký účel jsou chráněné výrobky a služby určeny. Tím tudíž není způsobilé plnit funkci ochranné známky. Podle žalovaného tak napadená ochranná známka byla do rejstříku zapsána v rozporu s § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách a návrh na její prohlášení za neplatnou podaný podle § 32 odst. 1 citovaného zákona byl proto důvodný. Dále se žalovaný zabýval posouzením tvrzení zúčastněné osoby, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podaná v dobré víře ve smyslu § 4 písm. m) citovaného zákona a přisvědčil právním závěrům Úřadu s tím, že předložené důkazy naplňují dikci § 32 odst. 3 za použití § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách, neboť všechna tvrzení zúčastněné osoby se týkají pouze jejich soukromých práv. Žalovaný se rovněž vypořádal s rozkladovými námitkami stran užití ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) citovaného zákona, kde znovu přisvědčil právním závěrům Úřadu a konstatoval, že zúčastněné osobě nelze ve smyslu těchto ustanovení přiznat právo uživatele nezapsaného označení na území ČR a proto návrh na prohlášení předmětné ochranné známky nebyl v tomto směru opodstatněný a bylo nutno jej zamítnout. Obdobně uzavřel i ohledně případného prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 s poukazem na § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách a že k prohlášení ochranné známky za neplatnou nebyl shledán důvod. Posouzení žalovaného, týkající se dobré víry přihlašovatele ve smyslu § 4 písm. m), posouzení návrhu na

prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g), k) nebylo žalobou napadeno a proto soud blíže důvody uvedené žalovaným v jeho rozhodnutí nepopisuje a pro stručnost na ně odkazuje.

Žalobcova námitka není důvodná. K tomu soud předně uvádí, že správní řízení jsou zpravidla, až na určité výjimky stanovené zákonem, dvoustupňová a podléhají tzv. apelačnímu principu, který odvolacímu orgánu umožňuje, aby sám napravil případná pochybení správního orgánu I. stupně a pozměnil výrok či odůvodnění jeho rozhodnutí, případně aby (beze změny výroku) doplnil jeho závěry či rozšířil jeho argumentaci, není-li zcela výstižná. Tak to učinil žalovaný v nyní projednávané věci, kdy oproti správnímu orgánu I. stupně změnil postupem podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu výrok prvostupňového rozhodnutí tak, že předmětnou ochrannou známku prohlásil podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách za neplatnou. Z odůvodnění jeho rozhodnutí je přitom patrné, že žalovaný vyšel ze stejných podkladů jako správní orgán I. stupně, aniž by sám tyto podklady v odvolacím řízení jakkoliv doplňoval. Ve svém posouzení pak žalovaný plně odkázal na pojednání o rozlišovací způsobilosti a o druzích přihlašovaných označení, jak to učinil správní orgán I. stupně, a při vlastním přezkoumání zápisné způsobilosti předmětného označení v souladu s ním konstatoval, že předmětná ochranná známka je tvořena dvěma slovními prvky „FLEET“ a „AWARDS“, které jsou součástí obecné slovní zásoby anglického jazyka s konkrétním významem a taková slova mohou za určitých okolností tvořit ochrannou známku v případě, že sama o sobě nemají vztah k seznamu výrobků a služeb napadené ochranné známky. Kombinací obecných slovních prvků s malou rozlišovací způsobilostí může vzniknout totiž označení způsobilé zápisu do rejstříku ochranných známek. Dále žalovaný pojednal o konkrétním významu slovního prvku „FLEET“ a slovního prvku „AWARDS“ v anglickém jazyce a uzavřel, že sousloví „FLEET AWARDS“ běžný spotřebitel znalý anglického jazyka může přeložit do celé řady českých slovních spojení, avšak toto sousloví je ve světě a rovněž i v ČR po dlouhá léta ustáleným označení projektů spojených s oceněním, zpravidla vozidel. K tomu žalovaný poukázal zejména na důkazy č. 5, 8 a 9 (důkaz č. 5 článek Opel Zafira 1.6 CNG Wins „Fleet Awards 2002“, důkaz č. 8 výtisk webových stránek www.cwn.org.uk ze dne 26.4.2007, kde je uvedena tisková zpráva „Land Rover Discovery Freelander Wins Fleet Awards“ z 12.4.1999, důkaz č. 9 výsledek vyhledávání hesla „FLEET AWARDS 2002“ v internetovém vyhledávači Gogole ze dne 3.5.2007). Žalovaný po posouzení, zejména těchto důkazů, dospěl k závěru, že se svou povahou jedná o jisté zbožíové označení druhu služby ve smyslu § 4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách, které je užíváno podnikateli v rámci poctivého obchodního styku k popisu takové služby a které zainteresované kruhy dobře znají z nespočetné řady referenčních materiálů. Bez jakýchkoliv dalších rozlišovacích prvků se absolutně ve své slovní či slovníkové podobě nehodí k monopolizaci zápisem do rejstříku ochranných známek pro jediného účastníka podnikatelské soutěže.

Také podle stanoviska soudu je třeba přihlédnout k tomu, že v projednávané věci se jedná o slovní ochrannou známku tvořenou souslovím „FLEET AWARDS“, které průměrný spotřebitel s běžnou zásobou cizích slov vnímá, jak bylo prokázáno např. důkazy č. 5, 8 a 9, jako dlouhodobě ustálené označení projektů spojených s oceněním nejčastěji vozidel, a že se tak jedná o označení ve smyslu § 4 písm. c), d) zákona o ochranných známkách jako zbožíové označení druhu služby, které se stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech a které dotčená veřejnost zná z okruhu běžné dostupných informací. Jak vyplývá ze shora citovaného ust. § 4 písm. c), d), takové označení nemělo být do rejstříku zapsáno a žalovaný při využití apelačního principu postupem podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu právem nezákonné právní závěry správního orgánu I. stupně změnil a předmětnou ochrannou známku prohlásil za neplatnou ve smyslu § 32 odst. 1 citovaného zákona. Byť je správní úvaha žalovaného v tomto rozsahu velmi stručná, není ale

nepřezkoumatelná. Soud vnímá náhled žalobce, že by bylo vhodné, kdyby žalovaný podrobněji vymezil, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, aby závěry žalovaného, které jsou oproti úvaze správního orgánu I. stupně opačné, byly více zřetelné. Nejedná se však o takovou vadu správního uvážení žalovaného, která by měla za následek nedostatek důvodů či nesrozumitelnost jeho rozhodnutí a tedy by byla důvodem pro zrušení žalovaného rozhodnutí. Soud by takové zrušení vnímal jako nehospodárné, neboť nové rozhodnutí žalovaného by bylo pouze podrobnějším rozvedením úvah, které žalovaný již v nyní přezkoumávaném žalobou napadeném rozhodnutí, byť spoře, ale přezkoumatelným způsobem, učinil. Z jeho posouzení je dále zřejmé, že se zabýval zkoumáním všech důkazů, přičemž za stěžejní pro své rozhodnutí považoval důkazy č. 5, 8 a 9, které jsou také podle stanoviska soudu relevantní pro závěr, že předmětná ochranná známka je označením popisným a je tudíž nezpůsobila plnit funkci ochranné známky ve smyslu zákona. Soud tak nemohl vejít na námitky žalobce, že z výroku rozhodnutí není zřejmé, jakými úvahami se žalovaný řídil při hodnocení důkazů a zda na základě tohoto hodnocení přijal logicky správné závěry. K tomu soud uvádí, že ve výrokové části rozhodnutí se ve smyslu shora citovaného ust. § 68 odst. 2 správního řádu, který se ve smyslu § 45 zákona o ochranných známkách v tomto případě použije, uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků; výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. Žalobce však ve své podstatě touto žalobní námitkou brojil proti správní úvaze žalovaného, kterou, jak už bylo shora uvedeno soud považuje za dostačující a nevybočující ze zákonem stanovených mezí. Soud nemohl vejít ani na obranu žalobce, že žalovaný odůvodnil své rozhodnutí pouze obecnými frázemi a konstatováním bez jakéhokoliv vztahu k provedeným důkazům a že ani neuvedl, o které případně jiné konkrétní důkazy své závěry opřel, k jakému období posuzování zápisné způsobilosti prováděl a k jaké části trhu ovládaného touto ochranou známkou své zjišťování z hlediska geografického zaměřil. Podle stanoviska soudu žalovaný dostal zákonné povinnosti vymezené v ust. § 68 odst. 1 správního řádu, a sice, že v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Soud zdůrazňuje, že žalovaný ve svém správním uvážení vyšel z pohledu průměrného spotřebitele, poukázal na zjištěné skutkové podklady, z nichž za významné považoval zejména důkazy č. 5, 8 a 9, které ve svém rozhodnutí výslovně označil. Z jeho stanoviska je zřejmé, že posuzoval zápisnou způsobilost předmětné ochranné známky podle stavu, který existoval ke dni podání přihlášky ochranné známky. Přitom vyšel z toho, že sousloví FLEET AWARDS je ve světě a rovněž v ČR po dlouhá léta ustáleným označením projektů spojených s oceněním zpravidla vozidel a tedy vyšel ze zjištění, že předmětné označení, jehož ochrany se žalobce domáhá, je jako celek označení, které se již v minulosti, tedy před rozhodováním žalovaného o oprávněm prostředku, stalo obvyklým v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech. Žalovaný rovněž uvedl, k jaké části trhu své zjišťování z hlediska geografického zaměřil a sice poukázal nato, že se jedná o označení běžné mezi běžnými spotřebiteli znalými anglického jazyka nejen v ČR ale i ve světě. Ze všech těchto důvodů soud žalobní námitku nepovažoval za opodstatněnou.

Pokud žalobce v této souvislosti namítal porušení základních zásad správního řízení zakotvených v § 2 a § 3 správního řádu, neboť na základě stejných skutkových zjištění a

v rozporu s pravidly logiky dospěl správní orgán při třetím posuzování téže věci k diametrálně odlišným závěrům, které podle žalobce nemají oporu v provedeném dokazování, soud k tomu odkazuje na shora uvedené a znovu konstatuje, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě apelačního principu za stejných skutkových zjištění jako u správního orgánu I. stupně. Samotná skutečnost, že žalovaný dospěl k odlišným právním závěrům než učinil správní orgán I. stupně, neznamena, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v rozporu se zákonem. Žalovaný své závěry ve svém rozhodnutí řádně odůvodnil a jeho opačné právní hodnocení stejných skutkových podkladů není nezákonností, která by mohla vést ke zrušení žalobou napadeného rozhodnutí.

Ze všech těchto důvodů soud žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s.ř.s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, žalovanému správnímu orgánu, který měl úspěch, však důvodně vynaložené náklady řízení nevznikly.

Výrok o nákladech řízení osoby zúčastněné na řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., neboť soud neshledal důvody pro jejich přiznání.

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 27. února 2013

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.