



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobkyně: B.C.**, zast. Mgr. Evou Holasovou, patentovou zástupkyní se sídlem Praha 5, Ostrovského 30, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27.5.2009, zn. sp. O – 448415, č.j.: O-448415/48384/2008/ÚPV,

t a k t o :

I . Žaloba se zamítá

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

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se podanou žalobu domáhala přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut její rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) ze dne 15.7.2008 o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky zn.sp. O-448415 „špagety“ po námitkách, které podala společnost Jeseničan s.r.o., Velká Jesenice 141, IČ 62497731 (dále též namítající), a prvoinstanční správní rozhodnutí potvrzeno.

Žalobkyně v podané žalobě tvrdila, že měl žalovaný posoudit, zda namítající používal označení špagety nikoliv nahodile a nikoliv na malém území. Namítající k tomu předložil celkem 13 dokladů. Doklad 1 a 2 se týkal etikety výrobku. Jde o kopii objednávky na tisk 5000 ks etiket a potvrzení tiskárny, že tyto etikety vytiskla. Podle současné rozhodovací praxe žalovaného, vyplývající z řady rozhodnutí, není doklad o tisku etiket důkazem o distribuci spotřebiteli. Lze jej považovat pouze za podpůrný důkaz v případě, že má odkaz na objem prodaného zboží. K tomu poukázala na rozhodnutí žalovaného ve věci FLORINEA, ve věci KROKODÝL nebo rozhodnutí ESD ve věci LA BARONNNIE. Sám žalovaný uznává, že se namítajícímu podařilo prokázat prodej pouze 500 ks balení výrobků, které obsahovaly označení špagety. Nicméně jako relevantní důkaz uznává i objednávku tisku 5000 ks etiket.

Žalobkyně stěžejní důkaz namítajícího, tj. objednávku 5000 ks etiket, neuznává a závěr žalovaného považuje za rozporný s jeho dosavadní a s rozhodovací praxí ESD, neboť pouhá objednávka etiket naprosto nedokazuje, že vyrobené etikety skutečně byly použity před podáním přihlášky ochranné známky žalobce, zda skutečně byly umístěny na relevantních výrobcích a tyto výrobky byly poté prodávány a v jakém rozsahu a na jakém území.

Další důkazy jsou kopie faktur a objednávek, které mají podle namítajícího dokázat, že dlouhodobě a masivně užíval označení špagety pro své výrobky. Doklady 3 a 5 jsou objednávky nikoli faktury, jak je uvedeno v rozhodnutí, které mají svůj obraz ve fakturách uvedených jako důkaz 4 a 6. Jedná se tedy fakticky vždy o dva doklady na tutéž dodávku. Důkazy 3 (4), 5 (6), 7, 8 a 9 jsou pro odběratele Gimborn Česká republika s.r.o. (dále jen Gimborn), byly vydány v období 14.-28.2.2007, tedy v rozmezí pouhých 14 dnů a svědčí o dodávce pouze 80 ks výrobků. Toto množství lze považovat za zanedbatelné. Doklady 10, 12 a 13 jsou vystaveny subjektu Jan Hruška, zahrnují období 29.3.2007, 26.4.2007 a 3.5.2007 a celkový objem zboží je 292 kusů. Doklad 11 je vystaven ve prospěch společnosti Dibaq a.s. a představuje 146 ks zboží. Namítající tedy předložil žalovanému celkem 10 faktur vystavených odběratelům. Faktury byly vystaveny v rozmezí 14.2.2007-3.5.2007, přičemž v rozmezí 14.2.2007 až 28.2.2007 bylo vystaveno celkem 7 faktur pro společnost Gimborn, do různých prodejen bylo dodáno cca 115 ks. Za měsíc březen 2007 byla předložena jediná faktura, za duben dvě a za květen jediná. Místa dodání byla Praha (celkem 95 kusů výrobku), Ostrava (celkem 20 kusů výrobku), Žamberk (celkem 146 kusů výrobku) a Bohuslavice (celkem 342 kusů výrobku). Pokud bylo do Prahy, kde je jistě víc jak 10 000 psů, dodáno pouhých 95 kusů, pak určitě nemohlo jít o masivní užívání. Celkem tedy šlo 518 ks zboží. Což znamená v ideálním případě, že se s výrobkem namítajícího mohlo seznámit 518 spotřebitelů z asi 2 000 000 spotřebitelů chovajících v ČR domácí mazlíčky, kterým je výrobek určen. Nelze tedy v žádném případě hovořit ani o masovém ani dlouhodobém užívání označení špagety namítajícím.

Namítající další relevantní důkazy k prokázání překonáním místního dosahu nepředložil. Proto má žalobkyně za to, že žalovaný rozhodl nesprávně, neboť předložené důkazy sice prokazují užívání označení špagety v obchodním styku, ale pouze v rozsahu cca 500 ks za cca 3 měsíce těsně před přihlášením ochranné známky žalobkyní, z čehož nelze usuzovat, že došlo k překonání místního dosahu označení. Vzhledem k tomu nelze předpokládat, že si spotřebitelé v ČR budou spojovat takto označené zmíněné výrobky výhradně s namítajícím. Namítající měl prokázat déletrvající a kontinuální užívání namítaného označení a žalovaný měl přihlídnout ke konkrétním okolnostem případu, tedy k oblasti trhu s potravinami pro psy. Výraznou disproporcí s rozlehlostí trhu a počtu i místě použití označení špagety, které se snažil namítající prokázat za příznačné pro sebe, žalovaný v rozhodnutí řádně nezohlednil a také neposoudil kvalitativní stránku předložených důkazů, zejména objednávky etiket. Podle žalobce žalovaný nesprávně uznal námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (dále jen zákon o ochranných známkách), neboť se namítajícímu nepodařilo na základě předložených důkazů prokázat požadovanou míru užívání sporného označení špagety pro příslušné výrobky v požadovaném rozsahu.

Žalobkyně žádala, 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 otázce časového období potřebného k překonání místního dosahu poukázal na to, že na rozdíl od starší právní úpravy (zákon č. 137/1995 Sb.), nyní platný zákon o ochranných známkách žádnou takovou časovou podmínku nestanoví. Na tuto

skutečnost upozorňuje např. i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) ve věci sp. zn. 7A 72/2000. Důkazy předložené namítajícím Úřad zhodnotil jako dostačující, není třeba, aby namítající dokládal své kompletní účetnictví. V dalším žalovaný odkázal na odůvodnění svého rozhodnutí, jakož i na rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Z obecného hlediska měl žalovaný zato, že žalobkyně klade na nezapsaná označení a jejich užívání nepřiměřené nároky, téměř jako nároky na všeobecnou známost označení, které neodpovídají příslušné dikci zákona. Zákon o ochranných známkách nevyžaduje k průkazu užívání nikoliv místního dosahu např. ani to, aby bylo prodáno určité množství výrobků. Postačí důkaz, že nezapsané označení nebylo užíváno pouze lokálně, nýbrž na podstatné části území ČR. V daném případě žalovaný shledal počet odběratelů výrobků, které působí na různých místech České republiky, dostatečným, neboť svědčí o pokrytí většího území relevantního trhu než například jediný konečný odběratel. Pokud se žalobkyně odvolávala na rozhodovací praxi žalovaného a rozhodnutí ESD, tak v případě FLORINEA se jednalo o nedostatečné prokázání vztahu faktury tisku etikety a namítaného označení. V obou dalších rozhodnutích, tj. ve věci KROKODÝL a rozhodnutí ESD ve věci LA BARONNIE, se jednalo o prosté hodnocení etikety jakožto důkazu, nikoli o dokladu o tisku etiket. Úřad proto nepostupoval v rozporu se svou rozhodovací praxí ani v rozporu s rozhodovací praxí ESD. Závěrem žalovaný konstatoval, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího, jelikož nezapsané označení špagety je prioritně starší než napadené přihlašované označení a zejména splňuje zákonné podmínky pro úspěšné uplatnění námitek dle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Žalovaný žádal, aby soud žalobu zamítl.

Při ústním jednání účastníci setrvali na svých stanoviscích. Zástupkyně žalobkyně nad rámec podané žaloby namítala, že žalovaný nevzal v úvahy doklady, které žalobkyně předložila v průběhu zápisného řízení, a sice, že užívá označení od roku 2003. K tomu zástupce žalovaného konstatoval, že žalobkyně tuto námitku uplatnila v rozkladu a nikoliv v podané žalobě.

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 důvodná.

Při posouzení soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách v rozhodném znění přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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.

Podle ust. § 2 odst. 4 správního řádu 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.

Žalobkyně v podané žalobě namítala nepřekonání místního dosahu, dále že namítající k prokázání požadované míry užívání nepředložil dostatek důkazů, kdy zejména neuznala objednávku 5 000 etiket a tvrdila, že závěr žalovaného je rozporný s jeho dosavadní praxí, jakož i praxí ESD.

K tomu z obsahu spisového materiálu a odůvodnění správních rozhodnutí obou stupňů vyplynulo, že Úřad po přihlášení slovní ochranné známky žalobkyně sp.zn. O-4484415 ve znění špagety po uplatnění námitek společnosti Jeseničan s.r.o. rozhodl o zamítnutí této přihlášky podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, neboť namítající prokázal, že je uživatelem nezapsaného označení špagety ve smyslu tohoto ustanovení zákona. Slovní označení špagety uvedené spisové značky bylo přihlášeno žalobkyni dne 24.5.2007 a zveřejněno dne 27.6.2007 pro výrobky do tříd 28 a 31 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Namítající byl povinen doložit, že namítané nezapsané označení bylo na území ČR užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky žalobkyně, musí se jednat o označení, které je shodné nebo podobné s přihlašovaným označením, užívané pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby a nemá mít jen místní dosah. Jako namítané nezapsané označení společnost Jeseničan s.r.o. označil etiketu výrobku uvedenou ve správním spise s tím, že se jedná o výrobek zhotovený z přírodních střívek dodávaný do prodejní sítě pod různými názvy uvedenými na v předložených fakturách jako např. střívka suš-střívka špagety či Jeseničan špagety. K tomu namítající předložil důkazy označené v žalobou napadeném rozhodnutí body 1.-13..

Podle stanoviska soudu je třeba přisvědčit žalobkyni, že u důkazu č. 3 a 5 se jedná o objednávky, nikoliv faktury. To nic nemění na skutečnosti, že z těchto důkazů vyplynulo, že společnost Jeseničan jako namítající užíval na území ČR před podáním přihlášky ochranné známky žalobkyně dne 24.5.2007 nezapsané slovní označení špagety pro shodné nebo podobné výrobky, pro něž požaduje přihlašované označení ochrany. Z předložených faktur, respektive objednávek totiž vyplývá přímá souvislost s etiketou zboží, objednanou a potvrzenou tiskárnou (důkazy č. 1 a 2), na níž je obsažen slovní prvek špagety. Správní úvaha obou stupňů o tom, že speciální žvýkácké výrobky pro zvířata, zejména pro psy, mají u spotřebitelů podstatně menší odbyt než je odbyt běžného krmiva, je odůvodněná a logická a nevybočuje z mezí stanovených zákonem. Z provedených důkazů je nadevší pochybnost patrné, že namítatel dodával výrobky spotřebitelům do prodejen v různých oblastech ČR (Praha, Ostrava, Bohuslavice, Vamberk), přičemž zejména odběratel Gimborn, kam namítatel také dodával před podáním přihlašované ochranné známky žalobkyně své výrobky, je relevantní veřejnosti, tj. veřejnosti chovající tzv. domácí mazlíčky, dobře známá. Do prodejen Gimborn přitom dodával namítatel své výrobky nejen na několika místech v hlavním městě Praze, ale např. i v Ostravě. Kromě toho namítatel dodával své výrobky i dalším odběratelům v dalších místech na území ČR a lze tak uzavřít, že společnost Jeseničan s.r.o. jako uživatel nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, splnil i další podmínku § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, neboť jeho označení nemělo pouze místní dosah. Poukaz žalobkyně na krátkou časového úseku užívání zapsaného označení před podáním slovní ochranné známky žalobkyně není s ohledem na platnou právní úpravu zákona o ochranných známkách opodstatněný. Jinak by tomu bylo v případě předchozí právní úpravy (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb.), kde zákon požadoval získání rozlišovací způsobilosti pro stejné nebo podobné výrobky **v uplynulých dvou letech** před podáním přihlášky. Tak tomu ale v nyní projednávané věci není, neboť zákon v ust. § 7 odst. 1 písm. g) nyní platného zákona o ochranných známkách takovou lhůtu již nepožaduje. Žalobkyně dále neuznala důkaz namítajícího kopií objednávky tisku 5 000 ks etiket a potvrzením vystavené tiskárnou Libor Lásenický o tom, že pro namítajícího závěsnou etiketu s názvem „sušené doplňkové krmivo sušená střívka-špagety 60 g“ vyrábí (důkaz č. 1 a 2) s tím, že pouhá objednávka naprosto nedokazuje, že vyrobené etikety skutečně byly použity před podáním přihlášky o ochranné známky žalobkyně, byly umístěny na relevantních výrobcích a tyto výrobky byly poté prodávány v jakém rozsahu a na jakém území. K tomu poukazovala na ustálenou rozhodovací praxi žalovaného a rozhodnutí ESD. Soud ve shodě se správními

orgány obou stupňů nepovažuje prokázání prodeje menšího množství výrobků značené jako špagety (cca. 500 ks balení) oproti objednavce tisku 5 000 ks těchto etiket za významné, neboť namítající prokázal, že z uvedené objednávky část etiket již použil k dodávce svých výrobků odběratelům a lze důvodně očekávat, že namítající při objednávání 5 000 ks etiket předpokládal, že jimi označené výrobky bude prodávat i nadále. Žalobkyní zmiňovaná rozhodovací praxe žalovaného (rozhodnutí ve věci FORINEA a KROKODÝL), jakož i rozhodnutí ESD ve věci LA BARONIE, nemohla mít vliv na posouzení správních orgánů obou stupňů v nyní projednávané věci, neboť v těchto případech se buď jednalo o nedostatečné prokázání vztahu faktury tisku etikety a namítaného označení (věc FORINEA) či o hodnocení etikety jako důkazu, nikoliv dokladu o tisku etiket (viz. KROKODÝL a LA BARONIE). Nelze tak úspěšně namítat porušení ust. § 2 odst. 4 správního řádu a tvrdit, že žalovaný nerozhodoval v souladu se svou rozhodovací praxí a praxí ESD ve skutkově obdobných právních případech.

Pokud žalobkyně až při ústním jednání u soudu poukazovala nato, že žalovaný nepřihlédl k podkladům, které žalobkyně předložila v řízení o přihlášení slovní ochranné známky, soud se touto námitkou nemohl zabývat, neboť byla v rozporu s ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. uplatněna po zákonem stanovené dvouměsíční lhůtě. Pro úplnost soud dodává, že žalobkyně tuto námitku uplatnila až v podaném rozkladu proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí, tedy v rozporu s ust. § 26 odst. 3 zákona o ochranných známkách, tedy po lhůtě, ve které se může k námitkám vyjádřit a žalovaný k ní v souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu nepřihlédl, neboť žalobkyně měla možnost předložit podklady uvedené v této rozkladové námitce spolu s vyjádřením k námitkám v průběhu námitkového řízení.

Lze tak uzavřít, že správní orgány obou stupňů rozhodovaly na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu, z něhož vyvodily právní závěry, které jsou v souladu se zákonem. Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

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

P o u č e n í :

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

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil 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 24. října 2012

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.