



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců JUDr. Naděždy Řehákové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: R. Z.**, zast. Mgr. Helenou Tomíškovou, advokátkou se sídlem Slatiňany, T.G. Masaryka 593, **proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: D. B., zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15.7.2009, zn.sp.: O-197883, č.j.: O-197883/2265/2008/ÚPV, č.j.: O-197883/1955/2008/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 :

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) zamítl rozklad žalobce a rozklad D. B. (dále jen „osoba zúčastněná na řízení“) a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 12.12.2007 o prohlášení slovní ochranné známky č. 266115 ve znění „*Miss Královehradeckého kraje*“ za neplatnou.

V podané žalobě žalobce tvrdil, že byl napadeným rozhodnutím zkrácen na svých právech vlastníka zapsané ochranné známky. Namítal, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nepřihlédl k žalobcem tvrzeným skutečnostem, a to že soutěž pod názvem „*Miss Královehradeckého kraje*“ je každoročně pořádána již od roku 2003 až dosud, a to současně s dalšími soutěžemi „*Miss Východní Čechy*“ a „*Miss Pardubického kraje*“, přičemž žalobce je

rovněž vlastníkem zapsané ochranné známky č. 266116 ve znění „MISS VÝCHODNÍ ČECHY“ a ochranné známky č. 258955 ve znění „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE“. Toto tvrzení pak žalobce dokládal listinami uvedenými v napadeném rozhodnutí pod č. 2 až 16. Tvrdil, že z těchto důkazů jednoznačně vyplývá, že se soutěže Miss Královehradeckého kraje každoročně konaly a užíváním uvedeného označení získaly dostatečnou rozlišovací způsobilost.

Rovněž namítal, že žalovaný v napadeném rozhodnutí nerespektoval ust. § 32 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), kde je stanoveno, že byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s ust. § 4 písm. b) nebo c) nebo d) tohoto zákona, nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Důvodem pro odmítnutí posouzení důkazů předložených žalobcem v rámci řízení o rozkladu byl odkaz žalovaného na ustanovení § 82 odst. 4 z. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), podle kterého se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedených v odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Tvrdil, že tato úvaha žalovaného je v rozporu s hmotným právem, tj. se zákonem o ochranných známkách. Ust. § 32 odst. 2 tohoto zákona jako zákona speciálního výslovně uvádí, že ve vyjmenovaných případech rozporu zápisu ochranné známky se zákonem, nebude taková známka prohlášena za neplatnou, pokud svým užíváním získala po zápisu rozlišovací způsobilost. Z doslovného znění citovaného ustanovení vyplývá, že pokud ochranná známka získá rozlišovací způsobilost, nelze předmětnou ochrannou známku prohlásit za neplatnou, a to kdykoliv počínaje po jejím zápisu až do doby jejího zániku uplynutím 10 let ode dne podání přihlášky dle ust. § 29 zákona o ochranných známkách. Dle žalobce ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách je ustanovením kogentním, jehož užití nemůže být omezeno s poukazem na ust. § 82 odst. 4 správního řádu. Správní řád je totiž ve vztahu k zákonu o ochranných známkách předpisem sice procesním, avšak subsidiárním. Vzhledem k uvedenému měl mít žalovaný v řízení o rozkladu na zřeteli závaznost ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách a v jeho intencích postupovat, tedy zejména při svém rozhodování o rozkladu se zabývat i důkazy předloženými žalobcem prokazujícími rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedené v napadeném rozhodnutí jako doklady č. 2. až 16.

Závěrem žalobce namítal, že ač výslovně žádal žalovaného o přizvání na jednání rozkladové komise za účelem řádného zjištění skutečného stavu věci, nebylo ústní jednání této komise nařízeno. Žalobce měl za to, že v tomto směru byl postup žalovaného v rozporu s ust. § 49 odst. 1 správního řádu, neboť ústní jednání bylo pro uplatnění práv žalobce a splnění účelu řízení nezbytné.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí žalovaného.

V napadeném rozhodnutí žalovaný nejprve shrnul dosavadní průběh správního řízení, včetně podaných rozkladů žalobce a osoby zúčastněné na řízení. Dále uvedl, že slovní ochranná známka č. 266115 ve znění „Miss Královehradeckého kraje“, s právem přednosti ode dne 10.11.2003, byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 29.9.2004 pro služby ve třídách 35, 38 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Poukázal na skutečnost, že předmětem posuzování v tomto řízení je skutečnost, zda byla napadená ochranná známka do rejstříku ochranných známek zapsána v rozporu s ustanoveními zákona o ochranných známkách platného a účinného v době zápisu přihlašovaného označení do rejstříku. V případě zjištění rozporu zápisu ochranné známky se zákonem je dále třeba posoudit otázku, zda zápis

ochranné známky je či není v souladu s nyní platným zákonem o ochranných známkách, neboť pokud je zápis ochranné známky v souladu s nyní platným zákonem, nelze ochrannou známku s ohledem na ust. § 52 odst. 1 tohoto zákona prohlásit za neplatnou. V případě, že je ochranná známka prohlášena za neplatnou, hledí se na ni, jako by vůbec nebyla zapsána.

Konstatoval, že přihláška napadené ochranné známky byla podána za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“). Vzhledem k tomu, že během řízení o přihlášce vstoupil dne 1.4.2004 v účinnost zákon o ochranných známkách, byl pro řízení o přihlášce v souladu s ust. § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách použit tento zákon.

Z obsahu spisu vyplynulo, že při věcném průzkumu zápisné způsobilosti napadeného označení bylo žalobci dne 10.2.2004 Úřadem sděleno, že přihlašované slovní označení „*Miss Královehradeckého kraje*“ je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle ust. § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 137/1995 Sb. Současně bylo žalobci oznámeno, že tuto překážku lze dle ust. § 2 odst. 2 téhož zákona překonat, jestliže prokáže, že předmětné označení získalo rozlišovací způsobilost jeho užíváním v obchodním styku před podáním přihlášky ochranné známky pro přihlašované služby. Poukázal na to, že v podání ze dne 18.2.2004 žalobce uvedl, že nesouhlasí se závěry Úřadu o tom, že přihlašované označení je vyloučeno ze zápisu do rejstříku ochranných známek z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti, přičemž poukázal na ochrannou známku č. 258955 ve znění „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE“, která byla ve stejném rozsahu žalobci zapsána bez požadavku Úřadu na prokázání získání rozlišovací způsobilosti. Následující zprávou ze dne 4.3.2004 Úřad informoval žalobce, že setrvává na svém hodnocení zápisné nezpůsobilosti přihlašovaného označení, přičemž uvedl, že tvrzení žalobce o ochranné známce č. 258955 ve znění „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE“ se nezakládá na pravdě, neboť ta byla zapsána až na základě předložení dokladů o získání rozlišovací způsobilosti. Žalobce v podání ze dne 28.4.2004 zaslal doklady k prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, na jejichž základě Úřad dospěl k závěru o získání rozlišovací způsobilosti. Dne 29.9.2004 tak došlo k zápisu napadené přihlášky ochranné známky do rejstříku ochranných známek.

K návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podanému podle ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách s odvoláním na ust. § 4 písm. b) tohoto zákona žalovaný uvedl, že obecně je při posuzování rozlišovací způsobilosti označení nutno vzít v úvahu dojem, jakým označení působí jako celek s přihlédnutím k povaze přihlášených výrobků a služeb. Aby označení mělo jako ochranná známka rozlišovací způsobilost, nestačí, aby se pouze odlišovalo od známých označení, ale je nutno, aby svou formou a obsahem bylo do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnost individualizovat výrobky a služby, které jím mají být označeny. Označení má rozlišovací způsobilost pro konkrétní výrobky a služby, pokud spotřebitel je nebo bude schopen podle něj rozlišit výrobky a služby pocházející z určitého konkrétního zdroje. Každé přihlašované označení se zásadně posuzuje především z hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem se rozumí zejména současný nebo potenciální spotřebitelé daného druhu zboží nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu zboží nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem zboží nebo služeb, pro které se přihlašované označení užívá. Označení může být tvořeno i slovy užívanými v běžné řeči, ovšem v takovém případě je nutné posoudit, nakolik souvisí posuzované označení s výrobky či službami, pro které je přihlašováno. Vysokou rozlišovací způsobilost mohou mít i obvyklá slova užívaná v běžném jazyce, pokud jejich význam s výrobky a službami, které mají označovat, nijak nesouvisí a v daném kontextu tedy působí neobvykle. Pokud jde o označení vyvolávající určitou asociaci s výrobky, aniž by však byla fakticky popisná, mohou být schopna zápisu, je však třeba posuzovat jejich rozlišovací způsobilost vždy v souvislosti s okolnostmi daného konkrétního případu. Je-li však označení výlučně popisné, tj. např.

sestavající z údajů o místě, času, způsobu výroby, druhu, vlastnosti, jakosti, množství, ceně nebo určení výrobků, anebo jde o označení obsahující údaj o výchozí surovině či jde o pouhé zeměpisné označení, postrádá takovéto označení rozlišovací způsobilost a není schopno zápisu do rejstříku. Otázka, zda jde o označení distinktivní či nikoli, je dána tím, zda spotřebitel bude na označení pohlížet jako na údaj o podstatě výrobku či služby (deskriptivní označení) či je bude mít za označení pocházející od určitého subjektu (distinktivní označení). Překážku zápisu spočívající v nedostatku rozlišovací způsobilosti lze podle ust. § 5 zákona o ochranných známkách překonat, pokud přihlašovatel prokáže, že jeho označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům a službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku.

V daném případě bylo již v řízení o přihlášce napadené ochranné známky Úřadem ve zprávě o výsledku věcného průzkumu ze dne 10.2.2004 konstatováno, že přihlašované označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost k plnění funkce ochranné známky, neboť jde o označení sestávající ze tří slovních prvků, které jsou běžně užívanými slovy. S tímto závěrem se žalovaný plně ztotožnil, neboť první slovní prvek „Miss“ znamená v překladu do českého jazyka výraz „slečna“, zde rovněž ustáleně ve smyslu „zvolená královna krásy“. Spojení ostatních slovních prvků „Královehradeckého“ a „kraje“ je zeměpisným pojmem, který lokalizuje oblast, k níž se zvolení královny krásy vztahuje, tedy odkud se vybírají kandidátky na tuto pozici. Vzhledem k tomu, že napadené označení bylo přihlášeno jako slovní, bez další grafické úpravy či přidání obrazových prvků, a vzhledem k přihlášeným službám, působí popisně, tudíž je vyloučené ze zápisu do rejstříku ochranných známek podle ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách. Žalovaný tak požadavek Úřadu na předložení dokladů k prokázání nabytí rozlišovací způsobilosti ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách považoval za opodstatněný. K tomu následně žalovaný poukázal pod body I. až IV. na doklady předložené žalobcem v podání ze dne 28.4.2004 k prokázání získání rozlišovací způsobilosti napadené přihlášky ochranné známky užíváním v obchodním styku.

Následně poukázal na to, že ust. § 2 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. obsahovalo požadavek prokázání užívání předmětného označení v obchodním styku před podáním přihlášky ochranné známky. V ust. § 5 zákona o ochranných známkách, podle něhož se v řízení pokračovalo, byl tento požadavek nahrazen požadavkem na užívání v obchodním styku a získání rozlišovací způsobilosti před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Žalobcem předložené doklady tak lze považovat z hlediska jejich data za doklady spadající do rozhodného období podle výše uvedeného ustanovení. Vzhledem k tomu, že osoba zúčastněná na řízení zpochybnila věrohodnost žalobcem předložených dokladů, zabýval se žalovaný doklady, které tato osoba předložil k prokázání svého tvrzení.

Žalovaný předně s poukazem na ust. § 3 správního řádu odmítl argumenty žalobce, že úkolem Úřadu není zkoumat pravdivost a správnost předložených dokladů, nýbrž zda jsou tyto doklady v souladu se známkovým zákonem. Následně žalovaný pod č. 17-27 shrnul doklady, které k prokázání svých tvrzení předložila osoba zúčastněná na řízení a doklady pod č. 28-34, které předložil žalobce.

Z předložených dokladů žalovaný shledal, že společenská akce, jež byla popsána na dokladech předložených žalobcem v řízení o přihlášce napadené ochranné známky (doklady č. I-IV) se neuskutečnila v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové, neboť z odpovědi společnosti Aldis, a.s., Hradec Králové, (doklad č. 17) vyplývá, že se dotazovaná ani žádná jiná společenská akce pro veřejnost v uvedeném kongresovém centru toho dne nekonala. Tuto skutečnost potvrdil i žalobce dne 4.5.2007 ve vyjádření k návrhu na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, v němž uvedl, že se tato akce na daném místě nekonala, což uvedl i v dalším vyjádření ze dne 24.10.2007. Na základě výše uvedeného zjištění žalovaný konstatoval, že údaj o místu podnikání obsažený v dokladech I., II. a IV. neodpovídá realitě.

Skutečnost o místě konání soutěže potvrzují dle žalovaného články uveřejněné v novinách (doklad č. 22, 23 a 24), poněvadž se zmiňují, že dne 23.4.2004 se konala soutěž „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE Athéna východních Čech“, přičemž v nich není jakákoli zmínka o soutěži „Miss Královehradeckého kraje“. Žalovaný tedy v souladu s Úřadem konstatoval, že společenská událost spojená s volbou „Miss“ se dne 23.4.2004 konala ve sportovní hale v Chrudimi.

Co se týká názvu konané společenské akce, na kterém se účastníci neshodli, bylo žalovaným zohledněno, že soutěž nazvaná jako „Miss Královehradeckého kraje“, ani její vítězka, nebyla zmíněna v žádném novinovém článku, které byly předloženy. Naopak veškeré novinové články (doklad č. 22, 23 a 24) informují o konání „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE - Athéna východních Čech“ a programu akce, což odpovídá i propagačním letákům (doklad č. 18, 19, 20 a 21). O stejných skutečnostech svědčí i čestná prohlášení (doklad č. 26 a 27), přičemž lze předpokládat, že byla-li by „Miss Královehradeckého kraje“ v rámci dané kulturní akce volena, jistě by nebyla v tisku opomenuta. Žalovaný tak dal za pravdu Úřadu, že novinové články by pro žalobce představovaly vhodnější důkaz o užívání napadeného označení, než-li čestná prohlášení, která směřují různá označení soutěží a rovněž obsahují rukou upravovaná data jejich konání. Na základě výše uvedeného je žalovaný neshledal jako věrohodné, stejně jako doklady předložené k získání rozlišovací způsobilosti v rámci řízení o přihlášce.

Žalovaný rovněž přisvědčil Úřadu, že i kdyby doklady předložené žalobcem v řízení o přihlášce (doklady č. I.-IV.) dokládaly jen záměr k pořádání soutěže, která se následně nekonala, nebo by takto označená soutěž byla jen ve stadiu příprav či projektu, nebylo by možno shledat, že dané označení bylo užito ve vztahu k veřejnosti a získalo pro žalobce rozlišovací způsobilost. Označení musí získat rozlišovací způsobilost u spotřebitelů, což je možné jen jeho veřejným užíváním, přičemž je sporné, zda by předmětné slovní označení získalo pro žalobce rozlišovací způsobilost na základě jediného uspořádaného ročníku soutěže.

Vzhledem k tomu, že žalobcem nebyly předloženy žádné přímé důkazy o uskutečnění soutěže pod označením „Miss Královehradeckého kraje“ nebo vůbec užití tohoto označení v souvislosti s konanou soutěží, shledal žalovaný, že takto označená soutěž se na uvedeném místě a termínu nekonala.

Uzavřel, že předložené doklady neprokazují užívání napadeného označení „Miss Královehradeckého kraje“ ve vztahu k veřejnosti, a tedy ani získání rozlišovací způsobilosti pro vlastníka napadené ochranné známky užíváním v obchodním styku před zápisem ochranné známky do rejstříku ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách.

Dále žalovaný poukázal na skutečnost, že na základě ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách se při zjištění rozporu zápisu ochranné známky s ust. § 4 písm. b), c) nebo d) tohoto zákona zachová její zápis, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Žalovaný konstatoval, že v čestných prohlášeních předložených žalobcem (doklad č. 28 a 29) jsou směřovány různé názvy soutěží, tudíž z nich nelze učinit spolehlivý závěr, o které soutěži jedná. Kopie letáku k volbě „Miss“ dne 27.10.2005 (doklad č. 34) obsahuje informace o konání společenské akce pod názvem „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE“, nikoli posuzovaného označení „Miss Královehradeckého kraje“. O soutěži s tímto názvem vypovídají pouze výtisky z internetových stránek (doklad č. 31) obsahující údaje o soutěži „Miss Královehradeckého kraje 2006“. Toto jediné prokázané užití dle žalovaného nelze považovat za dostatečné k prokázání získání rozlišovací způsobilosti, kdy je třeba prokázat, že podstatná část relevantní veřejnosti vnímá označení nikoli jako popis určitých výrobků či služeb, ale jako znak identifikující výrobky či služby pocházející od určitého subjektu.

Konečně žalovaný shledal, že žalobce neprokázal, že by předmětná ochranná známka získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost v důsledku užívání pro služby, pro něž je zapsána. S ohledem na tyto skutečnosti hodnotil žalovaný ve shodě s Úřadem návrh na prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou dle ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách s odkazem na ust. § 4 písm. b) téhož zákona jako oprávněný.

Pokud jde o doklady předložené až v rámci odvolacího řízení (doklad č. 2 až 16), žalovaný uvedl, že s přihlédnutím k ust. § 82 odst. 4 správního řádu, podle kterého se ke skutečnostem a důkazům předloženým až spolu s rozkladem přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Z uvedeného vyplývá, že žalovaný nemohl k předloženým dokladům přihlédnout, neboť se nejedná o důkazy, které by žalobce nemohl uplatnit dříve.

K argumentu žalobce, že z rozhodnutí Úřadu je zřejmá nejistota tohoto orgánu, zda se soutěž pod označením „Miss Královehradeckého kraje“ skutečně konala či nikoli, uvedl žalovaný, že z prvostupňového rozhodnutí jasně vyplývá, že Úřad dospěl na základě zhodnocení všech předložených dokladů k závěru, že se uvedená soutěž pod tímto označením dne 23.4.2004 nekonala. Žalovaný tak shledal tento argument žalobce jako nedůvodný.

K tvrzení žalobce, že se měl Úřad v souladu se zásadou presumpce neviny přiklonit na jeho stranu, žalovaný uvedl, že tato zásada je zakotvena v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. Na tomto principu spočívá trestní řízení, nikoliv však správní řízení, tudíž žalovaný k němu nepřihlížel.

Co se týká institutu čestného prohlášení žalovaný konstatoval, že podle ust. § 53 odst. 5 správního řádu je možné předložení listiny jako důkazu v případech a za podmínek stanovených zákonem nahradit čestným prohlášením účastníka řízení nebo svědeckou výpovědí. V současné právní úpravě zákona o ochranných známkách není již výluka ze správního řádu, kterou obsahoval zákon č. 137/1995 Sb. v ust. § 38 odst. 8, tudíž předmětná prohlášení bývají posuzována jako podklad k vydání rozhodnutí ve smyslu listinného důkazu bez nutnosti notářského ověření. Čestné prohlášení je tedy hodnoceno jako jeden z důkazů v souvislosti s ostatními důkazy ve smyslu ust. § 50 odst. 4 správního řádu, který stanoví, že pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán poklady, podle své úvahy a přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

K žádosti žalobce o přizvání na jednání rozkladové komise při projednávání návrhu na rozhodnutí žalovaný uvedl, že vzhledem k povaze projednávání věci nebylo nutno nařizovat ve smyslu ust. § 49 odst. 1 správního řádu, ústní jednání rozkladové komise za jeho účasti, neboť z obsahu spisu samého bylo možno dostatečně zjistit skutečný stav věci, a proto bylo provedení ústního jednání komise shledáno nedůvodným.

Dále se žalovaný v napadeném rozhodnutí zabýval rozkladem podaným osobou zúčastněnou na řízení. Žalovaný dospěl k závěru, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný podle ust. § 32 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s ust. § 4 písm. m) tohoto zákona nebyl oprávněný, neboť není zjevně, že by přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Rovněž návrh na prohlášení ochranné známky podle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona nebyl dle žalovaného opodstatněný, neboť osoba zúčastněná na řízení neprokázala, že přihláška napadené ochranné známky byla podána v nedobré víře, a že tato osoba byla tímto podáním dotčena na svých právech.

V písemném vyjádření k podané žalobě žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl. K námitce žalobce, podle které žalovaný v důsledku uplatnění zásady koncentrace řízení, nerespektoval ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách, neboť odmítnuté doklady měly prokazovat získání rozlišovací způsobilosti napadené ochranné známky, uvedl, že je

pravdou, že ochranná známka, jež získala po svém zápisu do rejstříku ochranných známek rozlišovací způsobilost, nebude prohlášena za neplatnou, ovšem další zákonnou podmínkou je, že získání rozlišovací způsobilosti bude prokázáno. Prokázat tuto skutečnost je možné pouze vhodnými doklady. Protože v tomto případě byly předmětné doklady předloženy až v řízení před orgánem druhého stupně řízení, který má pouze přezkoumávat zákonnost rozhodnutí prvoinstančního, jež tyto doklady pro své rozhodování nemělo k dispozici, nebylo možné tyto doklady s ohledem na ust. § 82 odst. 4 správního řádu zohlednit. Rozhodnutí o prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky bylo učiněno legitimním způsobem v souladu se zjištěnými skutečnostmi. Z totožných důvodů tedy nebylo možné přihlédnout k žalobcem tvrzeným skutečnostem, jež dokládal listinami doručenými Úřadu spolu s rozkladem a jeho doplněním, neboť tyto doklady mohly být uplatněny již dříve v řízení před orgánem prvního stupně řízení.

K tvrzení žalobce, že byl zkrácen na právech, když nebyl přizván najednání rozkladové komise, ač o to v rozkladu výslovně žádal, uvedl, že jednání rozkladové komise jsou neveřejné. Pokud se žalobce v rozkladu nepřesně vyjádřil a měl na mysli ústní jednání ve smyslu ust. § 49 a násl. správního řádu, konstatoval žalovaný, že z tohoto ustanovení vyplývá, že takové jednání se koná pouze pokud tak stanoví zákon, což v tomto případě nestanoví, a dále tehdy, je-li to nezbytné ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků. To v daném případě nezbytné nebylo, neboť žalobce neoznačil žádnou skutečnost, jež by přesahovala předložené listinné důkazy a které by bylo nutné nebo vhodné vyjasnit při ústním jednání a doklady obsažené ve spise dostačovaly pro to, aby si Úřad mohl učinit vlastní odůvodněné a odůvodnitelné závěry ve věci samé.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadená rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“). Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Při posouzení věci soud vyšel z následující právní úpravy:

Podle ust. § 4 písm. b) zákona o ochranných známkách do rejstříku se nezapíše označení, které nemá rozlišovací způsobilost.

Podle ust. § 5 zákona o ochranných známkách označení uvedené v § 4 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

Podle ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách byla-li ochranná známka zapsána v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) anebo d), nebude prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Podle ust. § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách Úřad vyzve vlastníka ochranné známky, aby se k návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti vyjádřil. Nevyjádří-li se vlastník ochranné známky ve stanovené lhůtě, Úřad rozhodne podle obsahu spisu.

Podle ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách 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 zvláštnostech 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. § 82 odst. 4 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. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání správní orgán nařídí v případech, kdy to stanoví zákon, a dále tehdy, jestliže je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, uvědomí správní orgán o ústním jednání účastníky nejméně s pětidenním předstihem. Tuto povinnost nemá vůči účastníkovi, který se práva účasti na ústním jednání vzdal.

Podle ust. § 152 odst. 3 správního řádu návrh na rozhodnutí podle odstavce 2 předkládá ministrovi nebo vedoucímu jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová komise má nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Většinu členů rozkladové komise tvoří odborníci, kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu. Ustanovení § 14 a 134 platí obdobně s tím, že rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.

Podle ust. § 134 správního řádu nestanoví-li zvláštní zákon jinak, vede řízení před kolegiálním orgánem jeho předseda nebo předsedající, popřípadě člen, na němž se orgán usnese (dále jen "předseda"). Usnesení, s výjimkou usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem, a usnesení o zastavení řízení, jakož i úkon, který není rozhodnutím, provádí předseda samostatně. Kolegiální orgán po poradě rozhoduje hlasováním. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, při poradě a hlasování mohou být přítomni pouze členové kolegiálního orgánu a osoba, která je pověřena sepsáním protokolu, pokud jej neseписuje některý ze členů. Každý člen kolegiálního orgánu je oprávněn při poradě před zahájením hlasování podat návrh na usnesení kolegiálního orgánu.

Soud posoudil námitky žalobce takto:

Námitku žalobce, podle které žalovaný nepřihlédl k tvrzení, že soutěž pod názvem „*Miss Královéhradeckého kraje*“ je každoročně pořádána již od roku 2003, což žalobce prokázal listinami přiloženými k rozkladu, a s tím související námitku, že se žalovaný měl zabývat důkazy přiloženými žalobcem k rozkladu a prokazujícími rozlišovací způsobilost předmětné ochranné známky, neshledal soud oprávněnou.

K uvedeným námitkám soud předně poukazuje na skutečnost, že v projednávaném případě byla správními orgány obou stupňů posuzována otázka, zda žalobce ve smyslu ust. § 5 zákona o ochranných známkách prokázal, že slovní ochranná známka ve znění „*Miss Královéhradeckého kraje*“ získala užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost ve

vztahu k službám, pro které byla zapsána do rejstříku ochranných známek, či nikoliv. Z obsahu žalobou napadeného rozhodnutí vyplynulo, že se žalovaný, stejně jako Úřad, podrobně zabývali tvrzeními žalobce a jím předloženými důkazy o získání rozlišovací způsobilosti. Žalovaný ve shodě s Úřadem shledal, že žalobcem předložené doklady neprokazují užívání slovního označení „*Miss Královehradeckého kraje*“ ve vztahu k veřejnosti, a tedy ani získání rozlišovací způsobilosti. Konkrétně žalovaný na základě předložených důkazů dospěl k závěru, že se soutěž pod názvem „*Miss Královehradeckého kraje*“ dne 23.4.2004 v KD ALDIS Hradec Králové nekonala, když v tento den probíhala volba „MISS PARDUBICKÉHO KRAJE – Athéna východních Čech ve sportovní hale v Chrudimi. Pokud jde o konání soutěží pod názvem „*Miss Královehradeckého kraje*“ v následujících letech žalovaný shledal, že žalobcem předložená čestná prohlášení (doklad č. 28 a 29) směšují různé názvy soutěží a nelze tak z nich učinit spolehlivý závěr, o které soutěži jednají. O konání soutěže „*Miss Královehradeckého kraje*“ tak svědčí pouze výtisky z internetových stránek (doklad č. 31), které vypovídají o konání této soutěže v roce 2006. Toto jediné prokázané užití však dle žalovaného nelze považovat za dostatečné k prokázání tvrzení žalobce o získání rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky. Uvedené závěry žalovaného žalobce v podané žalobě nikterak nerozporoval. Na základě výše uvedeného soud dopěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí neskýtá žádný podklad pro námitku žalobce, že žalovaný nepřihlédl k jeho tvrzení, že soutěž pod názvem „*Miss Královehradeckého kraje*“ je každoročně konána od roku 2003. Žalovaný se uvedeným tvrzením žalobce zabýval, avšak na základě žalobcem předložených důkazů tomuto jeho tvrzení nepřisvědčil.

Žalovaný nepochybil, jestliže se v napadeném rozhodnutí nezabýval důkazy, které žalobce přiložil k rozkladu a které dle tvrzení žalobce mají prokazovat rozlišovací způsobilost předmětné slovní ochranné známky. Je tomu tak proto, že ve smyslu ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách se na řízení o ochranných známkách, včetně tedy řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, vztahuje správní řád s výjimkami stanovenými v tomto ustanovení. Vzhledem k tomu, že žádná z výjimek upravených v ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách nevylučuje užití správního řádu na skutečnosti a důkazy uvedené účastníkem řízení až v rozkladu, je nutno rozhodnou právní úpravu hledat ve správním řádu, konkrétně v ust. § 82 odst. 4. V ust. § 82 odst. 4 správního řádu je zakotvena zásada koncentrace správního řízení. Tato zásada obecně neumožňuje účastníkovi řízení uplatňovat v odvolacím řízení, respektive v řízení o rozkladu, skutečnosti a důkazy, které mohl uplatnit již v řízení před orgánem I. stupně. Účastník řízení je tak povinen uplatnit veškeré jemu známé skutečnosti a námitky a předložit důkazy k ochraně svých práv zásadně již v řízení před správním orgánem I. stupně. Na výše uvedeném nic nemůže změnit ust. § 32 odst. 2 zákona o ochranných známkách, neboť se jedná o hmotněprávní ustanovení. Toto ustanovení pak v žádném případě není způsobilé vyloučit procesněprávní úpravu zakotvenou ve správním řádu. V projednávaném případě žalobce předložil důkazy uvedené v napadeném rozhodnutí pod č. 2-16 současně s rozkladem, přestože mu nic nebránilo tyto důkazy předložit již v řízení před Úřadem. Žalovaný tak postupoval v souladu s ust. § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách ve spojení s ust. § 82 odst. 4 správního řádu, jestliže k těmto důkazům v napadeném rozhodnutí nepřihlédl.

K tomu soud rovněž poukazuje na skutečnost, že zápis slovní ochranné známky ve znění „*Miss Královehradeckého kraje*“ byl Úřadem proveden až poté, co žalobce k výzvě Úřadu předložil důkazy o získání rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky. V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou pak Úřad zaslal žalobci návrh osoby zúčastněné na řízení na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou. Zároveň Úřad žalobce upozornil, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude podle ust. § 34 odst. 3 zákona o ochranných známkách rozhodnuto podle obsahu spisu. Z obsahu správního spisu vyplynulo,

že se žalobce k návrhu na prohlášení slovní ochranné známky vyjádřil podáním ze dne 4.5.2007 a ze dne 22.10.2007, přičemž současně předložil Úřadu doplňující důkazy. Tedy žalobce věděl, že zápis předmětné ochranné známky byl proveden výlučně na základě toho, že jím bylo prokázáno získání rozlišovací způsobilost předmětné ochranné známky. Jestliže tak v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou byly osobou zúčastněnou na řízení důkazy předložené žalobcem o získání rozlišovací způsobilosti zpochybněny, bylo pouze a jenom na žalobci, aby prokázal, že předmětná slovní ochranná známka získala rozlišovací způsobilost. V řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou totiž Úřad rozhoduje zejména na základě důkazů, které jsou mu účastníky řízení předloženy k prokázání jejich tvrzení. Úřad sám z úřední povinnosti důkazy např. o získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky nevyhledává. Žalobce tak ve svém vlastním zájmu měl zajistit řádné a včasné předložení důkazů o získání rozlišovací způsobilosti předmětné slovní ochranné známky. Neučinil tak, respektive důkazy k prokázání svého tvrzení předložil až spolu s rozkladem, nelze toto pochybení přičítat k tíži žalovaného.

Na základě výše uvedeného neshledal soud námitky žalobce oprávněnými.

Rovněž námitku, podle které žalobce nebyl přes výslovnou žádost přizván na jednání rozkladové komise, čímž došlo k porušení ust. § 49 odst. 1 správního řádu, neshledal soud oprávněnou. Předně soud poukazuje na skutečnost, že o podaném rozkladu rozhoduje předseda Úřadu průmyslového vlastnictví na návrh rozkladové komise. Rozkladová komise o rozkladu účastníka řízení nerozhoduje. Ve smyslu ust. § 152 odst. 3 správního řádu ve spojení s ust. § 134 odst. 1 tohoto zákona při poradě a hlasování rozkladové komise mohou být přítomni pouze členové rozkladové komise a osoba, která je pověřena sepsáním protokolu. Jednání rozkladové komise je tak neveřejné. Ostatně účastník správního řízení ani není oprávněn se k rozhodnutí rozkladové komise vyjadřovat. Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaný nepochybil, jestliže žalobce nepřizval na jednání rozkladové komise.

Ze všech uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl. Za splnění podmínek zakotvených v ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání (žalobce výslovně souhlasil s rozhodnutím soudu bez nařízení ústního jednání, žalovaný nevyjádřili ve lhůtě do dvou týdnů od doručení výzvy soudu a ani později svůj nesouhlas s takovým projednáním věci).

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

O nákladech osoby zúčastněné na řízení společnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 5 věty první s.ř.s. Osobě zúčastněné na řízení nebyla uložena soudem žádná povinnost.

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. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách www.nssoud.cz.

V Praze dne 31. října 2012

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.