



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Michaely Bejčkové a Mgr. Aleny Krýlové v právní věci žalobce: Ústav práva a právní vědy, obecně prospěšné společnosti, IČ 272 00 248, se sídlem Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, zastoupeného JUDr. Luděkem Lisse, Ph.D. LL.M., advokátem se sídlem Konviktská 24, 110 00 Praha – Staré Město, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 22. 8. 2008, č. j. O-448903,

t a k t o :

I. Žaloba se zamítá.

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

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15. 11. 2007 zamítl žalovaný přihlášku slovní ochranné známky ve znění „e-arbitrage“ podle § 4 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, neboť přihlášené označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. „Arbitrage“ znamená způsob řešení konfliktů mimosoudní cestou; písmeno „e“ před slovem se užívá ve spojitosti se službami poskytovanými elektronicky; celý výraz tak má význam „elektronická arbitráž“. Jedná se o běžně užívané slovo s obecným významem, bez výrazného grafického či jiného rozlišujícího prvku, zároveň je toto označení popisné vůči nárokovanému seznamu služeb. Zapsané známky „Bankrot“ a „Strom“, k nimž žalobce jako přihlašovatel své označení přirovnal, jsou známkami kombinovanými; použité grafické a obrazové prvky jim dávají rozlišovací způsobilost, na rozdíl od označení přihlášeného žalobcem.

Žalobcův rozklad proti tomuto rozhodnutí zamítl předseda žalovaného dne 22. 8. 2008. Zdůraznil, že rozlišovací způsobilost je nutno posuzovat ve vztahu ke konkrétním výrobkům a službám, pro které je označení přihlašováno. Přihlašované označení je tak popisné ve vztahu ke službám uvedeným ve třídě 45 mezinárodního třídění [právníkové služby,

zprostředkovatelská a poradenská činnost pro právníky a obory příbuzné, arbitrážní služby, správa autorských práv, konzultační služby v oblasti duševního vlastnictví, duševní vlastnictví (licence), duševní vlastnictví (ochrana)]; pro ostatní přihlašované služby ve třídě 35 [organizačně ekonomická zprostředkovatelská činnost, poradenství v obchodní činnosti, data (vyhledávání v počítačových souborech pro třetí osoby), daňové přiznání (příprava a vyhotovení), dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup zboží a služeb pro jiné podniky), poradenství při vedení podniků, informace (obchodní nebo podnikatelské), obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní management] a ve třídě 41 [poradenství pro vzdělávací a školicí činnost, vzdělávací a školicí činnost pro právníky a obory příbuzné, poradenství pro výše uvedené služby, dálkové studium, elektronické publikování (DTP), informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení kolokvií, konferencí, kongresů, symposií a seminářů] pak označení postrádá rozlišovací způsobilost, neboť spotřebitel není bez dalšího schopen identifikovat, kdo je poskytovatelem takových služeb. Označení je sice přihláшено jako slovní v grafickém provedení, jedná se však o běžně užívaný font písma, a označení je tedy natolik obecné, že není způsobilé rozlišit na trhu shodné nebo podobné služby různých subjektů.

Předseda žalovaného se dále vyjádřil k zapsaným slovním ochranným známkám, na které poukázal žalobce a které byly podle jeho názoru zapsány přesto, že se také skládají z běžných slov. Ochranná známka „e-arbiter“ byla do rejstříku zapsána až poté, co přihlašovatel (na rozdíl od nyní projednávané věci) prokázal, že označení získalo rozlišovací způsobilost pro část služeb ze třídy 42; pro ostatní služby se to přihlašovateli nepodařilo prokázat, a proto omezil seznam přihlášených služeb. Ochranné známky č. 269530 „Bankrot“ a č. 286661 „STROM“ jsou známkami kombinovanými; vedle slovního prvku tu spotřebitel vnímá i doprovodné obrazové prvky, které mu umožňují odlišit takto označené výrobky a služby konkrétního poskytovatele. Ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám navíc nejde o označení popisné. Zápisná způsobilost nyní již zaniklých slovních ochranných známek „DŮM & STROM“ a „STROM ŽIVOTA“ byla posuzována za účinnosti předešlého zákona č. 174/1998 Sb., který neobsahoval pojem rozlišovací způsobilosti; navíc tyto známky nebyly popisné ve vztahu k zapsaným výrobkům a službám. Popisná není ani slovní ochranná známka „PRAVDA“ (pro nápoje), „Парламент – PARLAMENT“ (pro alkoholické nápoje s výjimkou pív, reklamu, restaurační služby, kavárny, průmyslový design). Slovní ochranná známka „HODINY A KLENOTY“ byla zapsána pro činnost v oblasti výstavnictví na základě získání rozlišovací způsobilosti. Pojem „průměrného spotřebitele“, jehož užití žalobce kritizoval, je standardní právní konstrukcí, která právě zamezuje subjektivním excesům při rozhodování; ostatně jej používá i Evropský soudní dvůr.

Žalobce v žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného popřel, že by slovní ochranná známka „e-arbitrage“ neměla dostatečnou rozlišovací způsobilost: potom by totiž nebylo možné, aby (zapsaná) slovní ochranná známka „e-arbiter“ tuto způsobilost měla (navíc „e-arbiter“ je slovní ochrannou známkou, kdežto u označení „e-arbitrage“ jde o slovní grafickou ochrannou známku). Pokud žalovaný tyto dva případy odlišil, uplatnil svou pravomoc v rozporu s principy právní jistoty a se zásadou stejného rozhodování ve stejných případech (srov. § 2 odst. 4 správního řádu), kterou ve svých rozhodnutích prosazuje i Ústavní soud a kterou do svého Evropského kodexu řádné správní praxe vtělil i evropský ombudsman. K tomu žalobce odkázal na zapsané známky, které jsou také tvořeny obecnými slovy, jako „Bankrot“, „STROM“, „DŮM & STROM“, „STROM ŽIVOTA“, „PRAVDA“, „Парламент – PARLAMENT“ a „HODINY A KLENOTY“. Žalobce dále nesouhlasil ani s tím, že žalovaný se dovolává názoru „průměrného spotřebitele“ nebo „veřejnosti“. Není zřejmé, odkud žalovaný takto prezentovaný názor čerpá, jaká šetření v této věci provedl, kolik

subjektů oslovil k potvrzení takového názoru atd. Žalobce proto navrhl, aby Městský soud v Praze zrušil napadené rozhodnutí a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě setrval na svých závěrech. Zdůraznil, že ani existence ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu neznámá, že správní orgán musí nezbytně dojít ke stejnému rozhodnutí jako v jiných napohled analogických věcech, pokud tu jsou důvody pro odlišné rozhodnutí a správní orgán je řádně vysvětlí. Označení tvořená obecnými slovy nejsou v zásadě vyloučena ze zápisu; podstatné je, zda jsou s to plnit rozlišovací funkci pro konkrétní okruh výrobků. Buď jde přitom o obecná slova (ve vztahu k daným výrobkům) fantazijní (*apple* pro počítače, *camel* pro cigarety), nebo o slova nikoli fantazijní, která pro dané výrobky získala rozlišovací způsobilost. Zápisnou schopnost určitého přihlašovaného označení však nelze prokazovat poukazem na to, že do rejstříku je již zapsáno označení jiné, které je taktéž tvořeno obecnými slovy. Žalovanému není zřejmé, proč se žalobce dovolává Evropského kodexu řádné správní praxe jako jakéhosi morálního imperativu v situaci, kdy je tento kodex součástí platného práva. Úřední osoby žalovaného ovšem kodex neporušily, to spíše nepodložené žalobcovy výtky vůči nim svědčí o nezdvořilém jednání. Žalovaný proto navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Žalobce podal k vyjádření žalovaného repliku, v níž setrval na svých námitkách.

Žaloba není důvodná.

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

Úvodem soud podotýká, že žalobní body uvedené v žalobě jsou podstatě shodné s námitkami, které žalobce uplatnil v odvolání; nijak tedy nereagují na to, jak se s odvolacími námitkami (které poukázaly na rozdílný procesní osud přihlášených označení „e-arbiter“ a „e-arbitrage“; srovnávaly označení „e-arbiter“, které obsahuje obecná slova, s jinými zapsanými ochrannými známkami obsahující taktéž obecná slova; a zpochybňovaly hledisko „průměrného spotřebitele“, které žalovaný použil) vypořádal předseda žalovaného v napadeném rozhodnutí. Soud se přitom s posouzením, které provedl předseda žalovaného, zcela shoduje. Žalobní námitky nejsou s to vyvrátit závěry obsažené v rozhodnutí o rozkladu, resp. se o to ani nepokoušejí, neboť se v nich – bez ohledu na argumentaci předsedy žalovaného – opakují odvolací námitky.

Žalovaný ve svém rozhodnutí vyložil, proč označení „e-arbitrage“ nemá rozlišovací způsobilost („e-“ je běžně užívaným označením pro služby poskytované elektronicky, „arbitrage“ je pak cizojazyčným výrazem pro „arbitráž“, tj. způsob řešení právních sporů mimosoudní cestou). Žalobce nijak nezpochybňuje samotnou tuto úvahu, resp. netvrdí, že by užití pojmy neměly popisný charakter; pouze poukazuje na to, že obdobné označení „e-arbiter“ mu zapsáno bylo, a domáhá se stejného rozhodování ve stejných věcech. Zde však právě o stejnou věc nejde.

Podle § 1 zákona o ochranných známkách může být ochrannou známkou (...) jakékoliv označení schopné grafického znázornění (...), pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Rozlišovací způsobilost [§ 4 písm. b) zákona o ochranných známkách] je pak schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje.

Jak žalovaný popsal v napadeném rozhodnutí, žalobce přihlásil k zápisu i označení „e-arbiter“; stejně jako v případě označení „e-arbitrage“ byl upozorněn na to, že toto označení je tvořeno obecnými slovy, je popisné a nemá rozlišovací způsobilost. Zároveň byl poučen, že označení může být přesto zapsáno, pokud žalobce jako přihlašovatel prokáže, že před zápisem ochranné známky do rejstříku získalo označení užíváním v obchodním styku rozlišovací

způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám přihlašovatele, pro které je požadován zápis do rejstříku [viz § 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.“]. Žalovaný uvedl i typické doklady, kterými lze takovou skutečnost doložit. Jak dále plyne z napadeného rozhodnutí, žalobce prokázal, že označení „e-arbiter“ získalo rozlišovací způsobilost pro část služeb ze třídy 42; v tomto rozsahu pak také byla známka „e-arbiter“ zapsána. Naproti tomu na obdobné poučení ve věci přihlášeného označení „e-arbitrage“ žalobce nereagoval, resp. nepředložil potřebné doklady ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách: pouze (jako nyní v žalobě) tvrdil, že pokud bylo zapsáno označení „e-arbiter“ a další označení sestávající z obecných slov (výše uvedený Bankrot, Strom a podobně), musí být zapsáno i obdobné označení „e-arbitrage“.

V tom se ale žalobce mylí, a nejde tu ani tak o odlišné rozhodování ve stejných věcech jako spíše o nepochopení ze strany žalobce. Samotné označení „e-arbiter“, stejně jako „e-arbitrage“, je popisné a nemá rozlišovací způsobilost (na tom nic nemění ani slovně grafická povaha označení „e-arbiter“, neboť grafická podoba označení je provedena v běžném typu písma a ani ona není s to odlišit přihlášené označení od běžného výrazu pro „elektronickou arbitráž“, kterou může poskytovat kdokoli); ustanovení § 4 písm. b) se u něj však neuplatnilo proto, že žalobce prokázal nabytí rozlišovací způsobilosti ve smyslu § 5 zákona o ochranných známkách. U označení „e-arbitrage“ se o to ani nepokusil; je přitom nasnadě, že jde o dvě různá označení (i když se podobají), a případné dřívější nabytí rozlišovací způsobilosti ve vztahu k určitým výrobkům či službám je třeba prokázat pro každé označení zvlášť.

Podobně byla prokázána rozlišovací způsobilost i u jinak popisného označení „HODINY A KLENOTY“. Další zapsané známky, jichž se žalobce dovolával, pak buď jsou známkami kombinovanými (rozlišovací způsobilost pak není dána jen slovním vyjádřením použitým v označení, ale i jeho grafickým či obrazovým ztvárněním), nebo nejsou popisné ve vztahu k přihlášeným výrobkům či službám, nebo byly zapsány za starší úpravy, a nevztahovaly se tak na ně požadavky nynějšího zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Argumentovat principy právní jistoty a předvídatelné správní praxe, jak je vykládá Ústavní soud, a připomínat požadavky na chování úředníků, které stanoví Evropský kodex řádné správní praxe, je tak zcela od věci. Rozhodování ve věci označení „e-arbitrage“ dopadlo právem jinak než rozhodování ve věci označení „e-arbiter“, neboť získání rozlišovací způsobilosti pro označení „e-arbitrage“ nebylo doloženo. Rozhodováno tak bylo v odlišných, nikoli ve stejných případech. Rozhodující orgán se přitom nijak neodchýlil od povinností stanovených správním řádem: vyjevil žalobci svůj právní názor, poučil jej o možnosti, jak dosáhnout zápisu i v případě, že jde o označení popisné, a když žalobce této možnosti nevyužil, řádně odůvodnil své negativní rozhodnutí.

Neobstojí ani žalobcův poukaz na údajně nejasný pojem „průměrného spotřebitele“, který žalovaný používá; soud stejně jako žalovaný považuje tento pojem za součást běžného terminologického repertoáru právních předpisů z oblasti státní regulace hospodářství. Správní orgány, které tento pojem aplikují, nemají provádět sociologické šetření v řadách veřejnosti a získané názory pak promítnout do svého rozhodování; musejí však ve svém rozhodování odhlédnout od toho, že ony samy (resp. jejich úředníci) jsou nadáni jistou odborností, a naopak posoudit, jak by ten či onen jev působil na běžného člověka v obchodním styku. Žalovaný ostatně poukázal na to, že tento pojem vyložil a hojně jej používá i Evropský soudní dvůr (ani on přitom neprovádí průzkum veřejného mínění, ale postupuje právě zmíněnou metodou). Žalovanému tak nelze v užívání tohoto pojmu nic vytknout.

Žalobce se svými námitkami tedy neuspěl; jelikož v řízení o žalobě nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti, městský soud zamítl žalobu jako nedůvodnou.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.; dále jen „s. ř. s.“). Žalobce neměl ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení; žalované pak v řízení o žalobě nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti.

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 vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s.; kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je 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 29. června 2012

JUDr. Eva Pechová, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:

Jana Válková