



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Petra Polácha a Mgr. Petra Sedláka v právní věci žalobce **P. T. GROUP, s.r.o.**, se sídlem 695 01 Hodonín, Brněnská č. p. 3978, zastoupeného JUDr. Lenkou Faltýnovou, advokátkou se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 143, proti žalovanému **Celnímu ředitelství Brno**, se sídlem Koliště 17, Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

t a k t o :

- I. Žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno, č.j. 6392-2/2009-010100-21, ze dne 10. 9. 2009, **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í

I. Vymezení věci

[1] Celní úřad v Hodoníně rozhodl dne 10. 9. 2009 o zadržení dámské, pánské a dětské vycházkové obuvi, protože při provádění kontroly zboží navrženého k propuštění do volného oběhu ze slovního označení na jazyku zadržené obuvi „ILIENASTASE“, které je uvedeno nad vyobrazením podobizny Ilie Nastaseho, dovedl podezření z porušování práva duševního vlastnictví, v daném případě slovní ochranné známky „NASTASE“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky (číslo přihlášky 6968838) jako ochranné známky Evropských společenství pro stejný druh zboží pro vlastníka společnost adidas International Marketing B. V.

II.

Stručné shrnutí argumentů obsažených v napadeném rozhodnutí

[2] Z předloženého spisového materiálu a fotografií zboží uložených na CD-ROM tvořících součást spisu má žalovaný za to, že právě kombinace plošné nášivky s vyobrazením podobizny celosvětově známého rumunského tenisty Ilie Nastaseho ve spojení se slovní nápisem „ILIENASTASE“ umístěným nad touto nášivkou může vizuálně u běžného spotřebitele vyvolat záměnu s ochrannou známkou „NASTASE“, a to zvláště za situace, kdy je toto označení umístěno na jazyku obuvi sportovního charakteru, tedy na stejné místě, jak bývá označena sportovní obuv s ochrannou známkou „NASATASE“. Popsané vizuální zjištění podpořené znalostí o slovní podobě ochranné známky, které Celní úřad Hodonín získal z úřední činnosti, je podle žalovaného dostatečné k tomu, aby mohlo být Celním úřadem Hodonín pojata důvodné podezření, že zboží označené předmětnými slovními markanty totožnými s ochrannou známkou „NASTASE“ porušuje právo duševního vlastnictví. Zákonné podmínky popsané v čl. 4 NAŘÍZENÍ RADY ES č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále jen „nařízení Rady“), tak byly splněny a žalovaný odvolání žalobce zamítl.

III.

Žalobní argumentace

[3] Žalobkyně se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, případně též zrušení prvostupňového rozhodnutí Celního úřadu Hodonín ze dne 10. 7. 2009, č.j. 6217/2009-026100-021. Rozhodnutí žalovaného i prvoinstanční rozhodnutí Celního úřadu Hodonín považuje za nezákonné, neboť pro zadržení zboží nebyly splněny skutkové předpoklady ani právní důvody, jak jsou vymezeny nařízením Rady č. 1383/2003 a zákonem č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 191/1999 Sb.“). Vydáním svých rozhodnutí celní orgány porušily také Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod, podle nichž lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsobem, který stanoví zákon. Celní úřad neměl dostatečné důvody pro podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví obchodní společnosti adidas International Marketing B. V. plynoucí ze slovní ochranné známky „NASTASE“ (číslo přihlášky 6968838). Zadržená obuv nenese žádné označení, které by bylo totožné se slovní ochrannou známkou „NASTASE“ a nenese ani označení, které by nemohlo být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišeno. Podstatným znakem celé nášivky na zadržené obuvi je obrázek hlavy tenisty a dále slovo „aolite“. Sousloví „ILIENASTASE“ je při běžném pohledu průměrného spotřebitele nevýrazné (nečitelné), slouží výhradně k identifikaci obrázku tenisty a i při bližším zkoumání je problematické v této složenině najít příslušná písmena a vygenerovat slovo „NASTASE“. Podstatný je v tomto ohledu také fakt, že zadržená obuv je dominantně označena ochranou známkou „AOLITE“ a to jak na samotném korpusu obuvi, tak na připojených štítcích a obalech. K dovozu zboží označeného touto ochranou známkou je žalobkyně oprávněna. Tvrzení žalovaného, že nášivka obsahující složeninu „ILIENASTASE“ může u běžného spotřebitele vizuálně evokovat záměnu s ochranou známkou „NASTASE“ je nesprávné a nepodložené. V rámci řízení o zadržení zboží ani v rámci odvolacího řízení nebylo zjištěno a prokázáno, že by byla ochranná známka „NASTASE“ používána tak, jak uvádí žalovaný a

nutno dodat, že na obuvi nebyla v té podobě, jak je jako slovní ochranná známka registrována, dosud užívána vůbec.

IV. Stanovisko žalovaného

[4] V písemném vyjádření žalovaný uvedl, že celní úřad může přijímat opatření z moci úřední, tj. bez žádosti držitele práva v případech, kdy v rámci provádění celního dohledu pojme důvodné podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví. Podstatné je to, zda jsou zde skutečnosti vzbuzující oprávněné podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví. V daném případě pojal Celní úřad Hodonín v rámci provádění celního dohledu oprávněné podezření u dovezeného zboží na základě svých znalostí a získaných zkušeností vycházejících z úřední činnosti. Slovní označení „ILIENASTASE“ na nášivce s vyobrazením tenisty Ilie Nastaseho umístěné na jazyku kontrolované sportovní obuvi podle celních orgánů obou stupňů porovnáním s chráněnou slovní ochrannou známkou „Nastase“ pro zboží náležející do stejné třídy jako zadržené obuv může vizuálně vyvolat u běžného spotřebitele záměnu. Protože celní orgány dospěly k závěru, že jsou zde skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném porušení práva majitele k duševnímu vlastnictví, byly celní orgány z úřední povinnosti v souladu s unijní i národní úpravou povinny přijmout předběžné opatření o zadržení zboží. Současně byl informován majitel práva k ochranné známce, aby v případě, že dospěje k závěru, že jeho právo by mohlo být nebo bylo narušeno, činil adekvátní právní kroky. V daném případě majitel práva k duševnímu vlastnictví shledal, že obuv zadržená Celním úřadem Hodonín porušuje jeho práva a podal k Městskému soudu v Praze žalobu na určení zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. Žalovaný je přesvědčen o tom, že meritorně rozhodnout v dané věci, tj. zda zadržené zboží porušilo právo k ochranné známce, může pouze soud v rámci určovací žaloby podané majitelem práva. Proto žalovaný navrhl žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

V. Dosavadní průběh řízení

[5] Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 2. 2010, č.j. 30 Ca 144/2009-16 žalobu dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) odmítl, ovšem toto rozhodnutí bylo následně z důvodu nepřezkoumatelnosti zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 56/2010-46 ze dne 12. 8. 2010. Usnesením č.j. 30 Af 91/2010-60 ze dne 16. 12. 2010 Krajský soud v Brně žalobu opět odmítl neboť deklaroval, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím předběžné povahy, u něhož platí kompetenční výluka podle ust. § 70 písm. b). s. ř. s. Toto usnesení bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 52/2011-100 ze dne 18. 5. 2011, který dospěl k závěru, že rozhodnutí o zadržení zboží podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady není rozhodnutím předběžné povahy a není z tohoto důvodu vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví. Krajský soud v Brně tedy po vrácení věci přistoupí k projednání žaloby a věcnému přezkumu napadeného rozhodnutí.

VI. Obsah jednání před soudem dne 27.2.2012

[6] Ze spisu Městského soudu v Praze, zejména pak z usnesení č.j. 21 Cm 155/209-92 ze dne 18. 5. 2010, které nabylo právní moci dne 26. 5. 2010, bylo zjištěno, že soud schválil smír účastníků žalobce adidas International Marketing B. V. a žalovaného P. T. GROUP, s. r.

o. , jímž se mj. určuje, že obuv zajištěná rozhodnutím Celního úřadu Hodonín č.j. 6217/2009-026100-021 ze dne 10. 7. 2009 v počtu kusů 7320 párů dámské obuvi – vycházková, uzavřená, podešev i svršek plat, dále 2892 párů pánské obuvi – vycházková, uzavřená, podešev i svršek plat a 2039 párů dětské obuvi, vycházková, uzavřená podešev i svršek plast porušuje práva žalobce k duševnímu vlastnictví, a to konkrétně práva k ochranné známce. Dle výroku II. usnesení před dalším nakládáním s obuví je P. T. Group, s. r. o. povinna na své náklady z této obuvi pod celním dohledem odstranit textilní nášivky na jazyku obuvi s textem „ILIENASTASE“ a tyto nášivky s textem „ILIENASTASE“ je povinna pod celním dohledem na vlastní náklady zničit, to vše do tří měsíců od právní moci usnesení o schválení smíru. Uzavření smíru předcházelo dne 19. 4. 2011 podepsání dohody o narovnání, ve které v čl. IV. odst. 1 společnost P.T. Group, s. r. o. uznává výlučná práva společnosti adidas International Marketing B. V. k ochranné známce a skutečnost, že předmětná zajištěná obuv může způsobit omyl mezi spotřebiteli ohledně jeho originálního výrobce. Žalobce se z nařízeného jednání omluvil, žalovaný setrval na svém dosavadním stanovisku.

VII.

Právní hodnocení soudu

[7] Krajský soud v Brně přezkoumal v intencích žaloby napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žaloba byla podána včas osobou k tomu oprávněnou.

[8] Společnost adidas International Marketing B. V., Koningin Wilhelminaplein 3, Amsterdam NL 1062 KR, Nizozemí, je vlastníkem slovní ochranné známky Evropského společenství zapsané pod č. 6968838 ve znění NASTASE, která je platná v České republice a je zapsaná i pro výrobky ve třídě 25 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tedy pro oděvy, obuv a pokrývky hlavy.

[9] Dle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady č. 1383/2003 pokud během přijímání opatření v některé ze situací uvedených v čl. 1 odst. 1 a předtím, než držitel práva podal žádost nebo než byla žádost přijata, celní orgány získají dostatečné důvody pro podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví, mohou pozastavit propuštění zboží nebo je zadržet po dobu tří pracovních dnů od okamžiku obdržení oznámení držitelem práva a deklarantem nebo držitelem zboží, pokud jsou dva posledně jmenovaní známi, aby umožnily držiteli práva podat žádost o přijetí opatření v souladu s článkem 5. Dle § 9 odst. 1 zákona č. 191/1999 Sb. celní úřad v případech stanovených nařízením Evropské unie zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví bez ohledu na práva třetích osob a oznámí toto opatření ústně dovozci nebo vývozci zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví.

[10] Podle § 8 odst. 1, 2, 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. Za užívání v obchodním styku se považuje zejména a) umístování označení na výrobky nebo jejich obaly, b) nabídka výrobků pod tímto

označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením, c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením, d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě.

[11] V daném případě bylo již pravomocně rozhodnuto usnesením č.j. 21 Cm 155/2009-92 ze dne 18. 5. 2010 Městským soudem v Praze, že zadržená obuv porušuje práva k duševnímu vlastnictví, a to konkrétně práva k ochranné známce. Shora cit. pravomocné usnesení tedy odpovídá na otázku, zda zboží skutečně porušuje právo duševního vlastnictví, a takovým rozhodnutím je soud vázán dle § 52 odst. 2 s. ř. s. Ovšem v rámci tohoto řízení je nutné odpovědět ještě na otázku, zda zde byly již v době podání celního prohlášení dostatečné důvody pro podezření, že zboží porušuje právo duševního vlastnictví. Základním předpokladem pro vydání rozhodnutí dle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady je právě to, zda již v době zadržení zboží mohly mít celní orgány důvodné podezření, že toto zboží práva k ochranné známce skutečně porušuje.

[12] Dne 8. 7. 20009 podal žalobce celní prohlášení, kterým navrhoval propustit předkládané zboží do celního režimu volného běhu. Toto zboží bylo následně rozhodnutím Celního úřadu v Hodoníně zadrženo podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady. Na jazyku zadržené obuvi je nášivka s podobiznou Ilie Nastaseho, nad níž se nachází nápis „ILIENASTASE“ a dále nápis „aolite“. Žalobce použil označení „ILIENASTASE“ na obuv, tedy na výrobek, pro který je ochranná známka „NASTASE“ zapsána. Současně žalobce nášivku použil na sportovní obuv, což koresponduje se způsobem jakým je užitá ochranná známka u originálních výrobků. Označení „ILIENASTASE“ bylo umístěno tak, že se nachází na nášivce na jazyku sportovní obuvi, tedy na stejném místě, kde tuto ochrannou známku umísťuje výrobce originálních výrobků adidas. I s ohledem na velikost nášivky je nutné připustit, že na straně veřejnosti mohlo toto označení vyvolat nebezpečí záměny s originálními výrobky majitele ochranné známky. Pokud žalobce namítá, že obuv označená slovním spojením „ILIENASTASE“ nemohla porušit práva k ochranné známce „NASTASE“, ani tento argument nepovažuje soud za důvodný, neboť právě s ohledem na velikost nášivky nelze při běžném pohledu nebezpečí záměny vyloučit. Nebezpečí záměny nelze vyloučit ani označením „aolite“ nad vyobrazením tenisty a nápisem „ILIENASTASE“ a na boku obuvi, jak tomu je u zabavené obuvi, neboť nápis „ILIENASTASE“ je výrazný, umístěný na dobře viditelném místě obuvi. Námitkou nezákonnosti napadeného rozhodnutí žalovaného z důvodu, že se žalovaný neměl zabývat odvolací námitkou označení obuvi ochrannou známkou „aolite“, se soud nemohl zabývat, neboť byla uplatněna nově až po zákonné lhůtě k rozšiřování žalobních bodů (§ 71 odst. 2 věta druhá s.ř.s.) a uvedenou námitku nebyl soud povinen zkoumat ani z úřední povinnosti. Navíc otázka, zda složenina „ILIENASTASE“ může porušit práva k ochranné známce registrované ve tvaru „NASTASE“ je již pravomocně vyřešena shora cit. usnesením Městského soudu v Praze.

[13] Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 28/2006-97 ze dne 26. 10. 2006 (dostupném na www.nssoud.cz) pojem „pravděpodobnost záměny ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. Ve zde projednávaném případě bylo jediným kritériem pro vydání rozhodnutí o zadržení zboží dle čl. 4 odst. 1 nařízení posouzení otázky, zda zde byly dostatečné důvody pro podezření, že zboží porušuje práva duševního vlastnictví, zde práva k ochranné známce. Celní orgány se s uvedenou otázkou ve svém odůvodnění náležitě vypořádaly, když poukázaly jednak na podobnost použitého označení s ochranou známkou „NASTASE“ a současně i na použití této

ochranné známky na stejném typu výrobku, na kterém ji používá majitel ochranné známky. Správně dospěly k závěru z kombinace těchto dvou prvků, že toto zboží práva z duševního vlastnictví porušovat může, což bylo posléze potvrzeno i v rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. 21 Cm 155/2009-92 ze dne 18. 5. 2010. S ohledem na shora uvedené je tedy nutné dát za pravdu žalovanému, že toto zboží v době zadržení mohlo vyvolat důvodné podezření z porušování práv duševního vlastnictví, konkrétně práva k ochranné známce č. 6968838.

[14] Jelikož uplatněné žalobní námitky nebyly shledány důvodné, soud žalobu postupem ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

VIII. Náklady řízení

[15] O nákladech řízení o žalobě soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl ve věci úspěšný, proto mu právo na náhradu nákladů řízení nevzniklo. Žalovaný byl ve věci úspěšným, avšak soud nezjistil, že by mu vznikly náklady, jež by přesahovaly náklady jeho jinak běžné administrativní činnosti, a proto mu náhradu nepřiznal.

Poučení:

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 nejbližší 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 Brně dne 27.2.2012

Mgr. Milan Procházka
předseda senátu