



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: **BARTERCARD INTERNATIONAL Pty Ltd.**, se sídlem Austrálie, Southport, 32 Marine Parade, zast. JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem, se sídlem Brno, Poštovská 8c, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. O-99835-95,

t a k t o :

- I.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. O-99835-95, **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- II.** Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 3150 Kč do patnácti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou ze dne 4. 5. 2000, podanou dne 9. 5. 2000 u Vrchního soudu v Praze, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též jen „úřad“) ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. O-99835-95, kterým byl zamítnut rozklad podaný žalobkyní a současně bylo potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 1996, sp. zn. 99835, o zamítnutí přihlášky ochranné známky „BARTER CARD“.

Žalobkyně po rozsáhlé rekapitulaci průběhu správního řízení konstatovala, že správní řízení neprobíhalo v souladu s platnými předpisy. Napadené rozhodnutí se podle žalobkyně účelově zabývalo pouze vybranými otázkami, avšak nedošlo k přezkoumání rozhodnutí žalovaného, jak to vyžaduje ustanovení § 59 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Předseda úřadu se nevypořádal s rozkladovou

námitkou žalobkyně o „pozdním objevení se argumentace“ žalovaného. Žalobkyně namítala, že jí byla postupem správního orgánu odňata možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout doplnění dokazování, neboť přes opakovanou vzájemnou korespondenci žalovaný zatajil budoucí důvody zamítnutí přihlášky a orientoval pozornost žalobkyně jiným směrem. Žalobkyně tak v průběhu řízení nemohla vykonat svá práva obsažená v § 33 správního řádu, protože jí k tomu žalovaný nedal možnost, čímž porušil svou povinnost podle § 33 odst. 2 správního řádu. Žalobkyně v plném rozsahu reagovala na výzvy žalovaného, ale nemohla adekvátně reagovat na argumentaci, která se objevila až v rozhodnutí žalovaného.

Žalobkyně dále namítala nesprávné a nezákonné posouzení její přihlášky, neboť předseda úřadu vybočil z mezí a hledisek stanovených zákonem pro správní uvážení, když použil jednostranného a nepředvídatelného výkladu pojmu rozlišovací způsobilost a svá tvrzení o nedostatečnosti předložených materiálů nijak neodůvodnil. Žalobkyně zdůraznila, že využije-li správní orgán správního uvážení, musí jeho použití řádně a konkrétně odůvodnit, což se však nestalo.

Žalobkyně se dále s odkazem na judikaturu Ústavního soudu dovolávala předvídatelnosti zákona a konstatovala, že v daném případě došlo nepředvídatelným vedením správního řízení k vydání nepředvídatelného správního rozhodnutí. Žalobkyně navrhla, aby bylo napadené rozhodnutí předsedy úřadu a rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ochranná známka „BARTER CARD“ byla přihlašována pro finanční služby včetně bankovních služeb, služby při kompenzačním obchodě a výměně zboží a pro organizační služby pro barterové obchody. Pod slovním spojením b. c. se podle žalovaného každému s největší pravděpodobností vybaví karta sloužící k uskutečnění barterového obchodu, de facto tedy obchodní karta. Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném do 30. 11. 1999 (dále jen „zákon o ochranných známkách“), a podle § 8 odst. 3 téhož zákona bylo nutné přihlášku označení žalobkyně zamítnout, neboť toto označení ze své podstaty není způsobilé rozlišit výrobky či služby pocházející od různých podnikatelských subjektů. Žalovaný konstatoval, že argumentace tím, že jakékoliv nedistinktivní označení mohlo získat pro českého spotřebitele rozlišovací způsobilost svým užíváním v Austrálii, je zcestné a právně zcela irrelevantní. Žalovaný proto navrhl zamítnutí podané žaloby.

Žalobkyně v podané replice zdůraznila, že z dikce zákona v žádném případě nevyplývá, že by rozlišovací způsobilost mohla být získána výhradně na českém teritoriu, a poukázala na opačný výklad, který žalovaný zastává při posuzování novosti vynálezů. Podle žalobkyně dikce zákona hovoří o získání rozlišovací způsobilosti obecně a nikoliv pro českého spotřebitele. Žalobkyně rovněž upozornila na rozpor v argumentaci žalovaného a konstatovala, že měl své rozhodnutí postavit na tom, že rozlišovací způsobilost lze prokazovat pouze v České republice, ale nikoliv na nedostatečnosti předložených dokladů, neboť žalobkyně byla nepochybně schopna k výzvě žalovaného doložit další důkazy podporující oprávněnost jejího nároku. Žalobkyně dále namítala nesprávný výklad ustanovení § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách, které podle žalobkyně vyžaduje, aby užívání označení v obchodním styku započalo nejmeně dva roky před podáním přihlášky ochranné známky, nikoliv aby již v této době získalo rozlišovací způsobilost. Zákon podle žalobkyně stanoví pouze nezbytný počátek užívání přihlašovaného označení. Výklad žalovaného proto žalobkyně označila za nepřipustný, neboť není podložen zákonem a jde nad jeho rámec.

Vrchní soud v Praze dne 2. 1. 2003 postoupil věc Nejvyššímu správnímu soudu, který je podle § 132 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), příslušný k tomu, aby převzal a dokončil řízení zahájená před vrchními soudy ve věcech správního soudnictví, v nichž nebylo rozhodnuto do dne účinnosti tohoto zákona. Podle § 130 odst. 1 s. ř. s. se neskončená řízení podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 6. 2003, č. j. 7 A 80/2000 - 43, odmítl žalobu s odůvodněním, že správní orgán rozhodl v soukromoprávní věci. Rozhodnutím zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 1. 12. 2004, č. j. Konf 57/2004 - 20, bylo předmětné usnesení Nejvyššího správního soudu zrušeno a bylo rozhodnuto, že příslušným vydat rozhodnutí o žalobě proti shora uvedenému rozhodnutí předsedy úřadu ve věci přihlášky ochranné známky je soud ve správním soudnictví, tedy Nejvyšší správní soud.

Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti podané žaloby.

Rozhodnutím ze dne 3. 6. 1996, sp. zn. 99835, žalovaný s odvoláním na § 8 odst. 3 zákona o ochranných známkách zamítl přihlášku ochranné známky „BARTER CARD“. V odůvodnění uvedl, že přihlášené označení postrádá rozlišovací způsobilost, když neuznal předložené doklady o nabytí rozlišovací způsobilosti. Žalovaný konstatoval, že předložený adresář není dokladem o nabytí rozlišovací způsobilosti a novinové výstřižky byly mladší dvou let. Jednalo se o dva inzeráty, které by jako doklady nemohly být uznány, ani kdyby byly otištěny v českých novinách, natož v australských, které českému čtenáři a průměrnému spotřebiteli vůbec nic neříkají. Tyto doklady podle žalovaného nejsou průkazným materiálem, faktury a jiné doklady z obchodního styku chybí.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, ve kterém namítala, že rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je založeno na jiných důvodech, než které žalovaný přednesl v průběhu řízení, kdy žalovaný upozorňoval žalobkyni pouze na to, že předložené doklady nemají žádný vztah k České republice, a nelze jimi proto prokázat teritoriální vžitost. Žalobkyně konstatovala, že zákon o ochranných známkách nezná teritoriální omezení průkazu rozlišovací schopnosti a toto jí nebylo ani uspokojivě vysvětleno odkazem na příslušnou právní normu. Svévolné teritoriální omezení by podle žalobkyně znamenalo, že by si majitelé ve světě známých ochranných známek nemohli své známky v České republice přihlásit k ochraně před započítáním obchodních kontaktů s českými subjekty. Ochranná známka by takto nepomáhala subjektům trhu, ale možnost jejího zneužití před přihlášením by spíše odrazovala potenciální zájemce od vstupu na český trh. Žalobkyně nebyla v průběhu řízení upozorněna na nezpůsobilost předložených dokladů, která byla použita jako jediný důvod zamítnutí přihlášky, ačkoliv se k ní žalobkyně nemohla vyslovit. Žalobkyně dále namítala, že jí bylo v průběhu řízení nabídnuto, aby předložila inzertní materiály k průkazu získání rozlišovací způsobilosti, ale předložené inzeráty nebyly uznány, aniž jí byla poskytnuta možnost se k tomu vyjádřit. Žalobkyně akcentovala význam uvedení její firmy s logem v adresáři, ke kterému se lidé během roku opakovaně vracejí narozdíl od novin a časopisů. Žalobkyně navrhla vrátit přihlášku ochranné známky zpět do řízení a rozhodnout o jejím zápisu do rejstříku.

Rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. O-99835-95, ze dne 7. 4. 2000, byl tento rozklad zamítnut a současně bylo potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 1996, sp. zn. 99835. V odůvodnění se po citaci zákonných ustanovení uvádí, že přihlášené označení „BARTER CARD“ nemá způsobilost rozlišit služby pocházející od různých subjektů, neboť v překladu znamená kartu určenou k provedení barterového obchodu, tj. bezhotovostního placení tak, jak jsou používány všechny platební karty. Jde tedy o běžně užívaný výraz, který je vyloučen ze zápisu. V rozhodnutí se dále uvádí, že žalobkyní předložený adresář a dva inzeráty z australských novin nelze považovat za dostatečný doklad prokazující nabytí rozlišovací způsobilosti, přestože tyto materiály byly uveřejněny dva roky před podáním předmětné přihlášky ochranné známky. Pouhý adresář a dva inzeráty totiž nemohou prokazovat, že označení v nich zveřejněné se stalo široké veřejnosti natolik vžitým, že tím získalo rozlišovací způsobilost na trhu. Ostatní novinové výstřižky jsou mladšího data než dva roky před podáním přihlášky ochranné známky, a získání rozlišovací způsobilosti přihlášeného označení tak nemohou prokázat. V závěru rozhodnutí proto bylo konstatováno, že rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky bylo vydáno v souladu se zákonem o ochranných známkách.

Nejvyšší správní soud dospěl při posuzování napadeného rozhodnutí předsedy úřadu k závěru, že toto rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle kterého soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.

Podle § 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, čestném prohlášení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti.

Zákon o ochranných známkách neobsahuje speciální úpravu náležitostí rozhodnutí vydávaných žalovaným, resp. předsedou úřadu. Z citovaného ustanovení tedy je zřejmé, že pro posouzení, zda napadené rozhodnutí splňuje zákonné náležitosti, a pro posouzení jeho přezkoumatelnosti, musí soud vycházet z požadavků, které na správní rozhodnutí a jeho odůvodnění klade správní řád.

Podle § 47 odst. 1 správního řádu rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání (rozkladu). Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se všem účastníkům řízení v plném rozsahu. Podle § 47 odst. 3 správního řádu v odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval.

Nejvyšší správní soud zastává názor, že pokud mají soudy ve správním soudnictví přezkoumávat rozhodnutí vydané v oblasti veřejné správy [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], je z povahy věci nutné, aby bylo možno ze správního spisu usoudit, z čeho správní orgán vycházel a jakými skutkovými a právními úvahami se řídil. Jinak je totiž nutné napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost zrušit.

Sémanticky vzato již samotný pojem odůvodnění v sobě zahrnuje požadavek, aby v něm byly uvedeny konkrétní důvody, které vedly příslušný orgán k danému rozhodnutí. Pokud by rozhodnutí o opravném prostředku ve správním řízení nemuselo být řádně odůvodněno a správní orgán by se nemusel vypořádat s jednotlivými důvody uvedenými

v řádném opravném prostředku účastníka řízení, postrádal by tento opravný prostředek svůj smysl.

Podle konstantní judikatury správních soudů, se kterou se Nejvyšší správní soud ztotožňuje, *nevypovídá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi námitkami, které v něm byly uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí zpravidla spočívající v nedostatku jeho důvodů* [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] (srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2006, č. j. 31 Ca 39/2005 - 70, schválený k publikaci ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, dosud nepublikován, podobně též rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 1. 2006, č. j. 31 Ca 53/2005 - 33, nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 1993, č. j. 6 A 48/92 - 23).

V projednávané věci považuje Nejvyšší správní soud - aniž by posuzoval důvodnost tvrzení žalobkyně uvedených v podaném rozkladu - některé z tvrzených skutečností za klíčové pro rozhodnutí o podaném rozkladu. Zejména se jedná o námitku, že zákon o ochranných známkách nezná teritoriální omezení průkazu rozlišovací schopnosti. Žalobkyně dále namítala, že rozhodnutí o zamítnutí přihlášky je založeno na jiných důvodech, než které žalovaný přednesl v průběhu řízení, a že nebyla v průběhu řízení upozorněna na nezpůsobilost předložených dokladů a nemohla se k ní vyjádřit.

Nejvyšší správní soud konfrontoval odůvodnění napadeného rozhodnutí s uvedenými klíčovými rozkladovými námitkami a shledal, že předseda úřadu ve svém rozhodnutí vůbec neposuzoval důvodnost těchto námitek, pouze převzal argumentaci z prvostupňového rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že předseda úřadu se v napadeném rozhodnutí nevypořádal se všemi rozkladovými námitkami, včetně námitek klíčových, nezabýval se ani rozhodnou právní otázkou existence či neexistence teritoriálního omezení průkazu rozlišovací schopnosti. Takový postup správního orgánu je v příkrém rozporu s výše postulovanými požadavky na řádné odůvodnění správního rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené shledal Nejvyšší správní soud rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. O-99835-95, nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů. Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo, než napadené rozhodnutí podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. zrušit a věc podle § 78 odst. 4 s. ř. s. vrátit žalovanému k dalšímu řízení.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu *pokud soud dospěl k závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí* [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], *uvede pouze důvody, v nichž tuto nepřezkoumatelnost spatřuje; další žalobní námitky již nepřezkoumává* (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004 - 105, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 617/2005, www.nssoud.cz, podobně též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2004, č. j. 5 A 157/2002 - 35, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 359/2004, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud se proto nezabýval jednotlivými žalobními námitkami.

Podle § 78 odst. 5 s. ř. s. je správní orgán v dalším řízení vázán právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost.

Na správním orgánu proto nyní bude, aby znovu rozhodl o podaném rozkladu, vypořádal se s veškerými námitkami žalobkyně a své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud podotýká, že napadené rozhodnutí i rozhodnutí prvostupňové stojí na nesprávném právním názoru, podle kterého novinové výstřižky mladšího data nemohou prokázat získání rozlišovací způsobilosti. Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách je ze zápisu do rejstříku vyloučeno označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby. Podle § 2 odst. 2 téhož zákona označení uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) může být zapsáno do rejstříku, jestliže přihlašovatel prokáže, že takové označení užíváním v obchodním styku, které započalo nejméně dva roky před podáním přihlášky ochranné známky (dále jen "přihláška"), získalo rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky či služby. Citované ustanovení v žádném případě nevyžaduje, aby přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost dva roky před podáním přihlášky, ani aby všechny doklady prokazující získání rozlišovací způsobilosti byly starší dvou let před podáním přihlášky. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že pro splnění podmínek § 2 odst. 2 zákona o ochranných známkách postačí, pokud přihlašovatel prokáže, že pro své výrobky či služby započal v obchodním styku užívat přihlašované označení dva roky před podáním přihlášky, a současně prokáže, že přihlašované označení tímto užíváním získalo rozlišovací způsobilost.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalovanému, který ve věci úspěch neměl, určil soud povinnost zaplatit procesně zcela úspěšné žalobkyni náhradu důvodně vynaložených nákladů v celkové výši 3150 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Tato částka je tvořena zaplaceným soudním poplatkem ve výši 1000 Kč a náklady právního zastoupení žalobkyně. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nevyčíslila náklady svého zastoupení advokátem, určil Nejvyšší správní soud výši těchto nákladů na základě skutečností zřejmých ze soudního spisu. Náklady právního zastoupení žalobkyně ve výši 2150 Kč jsou tvořeny dvěma úkony právní služby podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006 (převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) této vyhlášky) a režijním paušálem podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 75 Kč za každý úkon.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2007

JUDr. Marie Turková
předsedkyně senátu

