



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce **Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation**, se sídlem Spojené státy americké, Burbank, 500 South Buena Vista Street, zastoupeného JUDr. Janem Matějkou, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 32, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Ant. Čermáka 2a, za účasti **LDT PANORAMA CZ, a. s.**, se sídlem Karlovy Vary, Moravská 42, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, č. j. 8 Ca 163/2006 - 52,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2007, č. j. 8 Ca 163/2006 - 52, **se zrušuje a věc se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 6. 4. 2006, č. j. O-183558 (dále jen „napadené rozhodnutí“), byl podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 2. 2004, č. j. 33612/2003, kterým byla žalobci částečně zamítnuta přihláška ochranné známky zn. sp. O-183558 pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb: (9) magnetické nosiče zvukových záznamů, gramofonové desky; (41) zábava, kulturní aktivity.

Rozhodnutí předsedy žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze žalobou, kterou se domáhal jeho zrušení. Rozsudkem ze dne 10. 8. 2007, č. j. 8 Ca 163/2006 - 52, městský soud napadené rozhodnutí zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení.

Městský soud se v odůvodnění napadeného rozsudku svou pozornost zaměřil především na tvrzení, že žalobce začal označení „BUENA VISTA“ používat již v 70. letech 20. století ve Spojených státech amerických a soustavně pak v celosvětovém měřítku v 90. letech 20. století, což doložil seznamem 55 států, v nichž je ochranná známka „BUENA VISTA“ registrována. Tak mělo označení „BUENA VISTA“ získat dostatečnou příznačnost pro žalobce, a proto je i oprávněn toto označení celosvětově využívat pro označení svých produktů a služeb. Podle městského soudu (s odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 74/06) žalovaný zatížil své rozhodnutí nepřezkoumatelností, neboť se existencí výše zmíněných ochranných známek, respektive jejich relevancí pro námitkové řízení, nezabýval; v prvostupňovém rozhodnutí pak pouze uvedl, že ochranné známky ve znění „BUENA VISTA“ zapsané v řadě zemí světa nepožívají ochrany na území České republiky a že žalobce neprokázal ani jejich všeobecnou známost v České republice u příslušného okruhu veřejnosti. Z uvedeného důvodu městský soud napadené rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů.

Kromě výše uvedeného městský soud v odůvodnění rozsudku uvedl, že nepřipustil žalobcem navrhovaný důkaz výrokem nepravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2006, č. j. 32 Cm 89/2005 - 106, mj. proto, že se tento rozsudek vztahuje k jiné ochranné známce, a to známce „Buena Vista International, Inc.“. Dále poukázal na § 7 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 (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, v tehdy účinném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“), který do českého právního řádu zavedl institut známky s dobrým jménem. Dobré jméno je podle městského soudu vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná, věnuje jí svou důvěru a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává. Znamka s dobrým jménem je tudíž tak silná, že odlišuje jejího majitele od jiných osob bez omezení na určitý druh zboží nebo služeb, a to i v případě, že není zapsána. Znamkou s dobrým jménem tak může být jak ochranná známka formálně registrovaná, tak známka všeobecně známá. V tomto směru došlo zákonem o ochranných známkách k zúžení vymezení pojmu všeobecně známé známky – na rozdíl od předchozí právní úpravy není všeobecně známá známka automaticky chráněna pro všechny výrobky a služby, nýbrž jen pro ty, pro které se stala v příslušném okruhu veřejnosti všeobecně známou. Žalovaný se však z tohoto pohledu námitkami uplatněnými ve správním řízení žalobcem nezabýval. Městský soud v této souvislosti doplnil, že rozsudek Soudu první instance ze dne 23. 10. 2002 ve věci T-6/01 *Matratzen Concord GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, potvrzený rozsudkem Evropského soudního dvora ze dne 28. 4. 2004, sp. zn. C-3/03 P, na který žalovaný ve vyjádření k žalobě odkazoval, není v přezkoumávané věci aplikovatelný, neboť nelze tvrdit, že postavičky hudebníků jsou v celkovém dojmu namítané ochranné známky zanedbatelné.

Proti tomuto rozsudku brojil žalovaný (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností odkazující na důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Stěžovatel v kasační stížnosti především uvádí, že se s námitkou, že žalobce označení „BUENA VISTA“ začal používat již v 70. letech 20. století ve Spojených státech

amerických a soustavně pak v celosvětovém měřítku v 90. letech 20. století, vypořádal již v prvoinstančním rozhodnutí. Zde uvedl, že tyto ochranné známky nepožívají ochrany na území České republiky a přihlašovatel (tj. žalobce) neprokázal jejich všeobecnou známost na našem území v příslušném okruhu veřejnosti. Proto jejich existence nebyla pro řízení o námitkách rozhodná. Tento svůj závěr stěžovatel opírá o výklad § 7 zákona o ochranných známkách, který je odlišný od výkladu, o který městský soud opřel svůj rozsudek. Jak stěžovatel uvádí, dobré jméno se podle § 7 zákona o ochranných známkách posuzuje u namítajícího (zde zúčastněná osoba) v rámci přezkumu rozsahu jeho práv podat námitky, nikoli u přihlašovatele (zde stěžovatel). Dobré jméno není podmínkou, o kterou by bylo možné opřít zápis ochranné známky, jestliže proti takovému zápisu jsou uplatněny relevantní námitky. V průběhu námitkového řízení je právo namítajícího právem silnějším než právo přihlašovatele (což vyplývá i z ustálené judikatury Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu) a na této zásadě nemění nic ani kvalita přihlašovatele či přihlašovaného označení. Stěžovatel zároveň připouští, že jinak tomu může být v řízení o porušení práv ze zapsané ochranné známky, kde by se držitel všeobecně známé známky s dobrým jménem, pokud tyto vlastnosti nezapsané označení získalo před vznikem práva přednosti zapsané ochranné známky, mohl domáhat omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Na zápisnou způsobilost jím přihlášeného označení však tyto skutečnosti vliv nemají a v důsledku toho nemohou mít ani vztah k projednávané věci. Městský soud tedy pochybil, pokud se domnívá, že stěžovatel byl povinen zabývat se tvrzenými vlastnostmi přihlašovatele ochranné známky, které nemají žádný vliv na zápisnou způsobilost ochranné známky. Má-li soud zato, že stěžovatel měl přihlédnout k dobrému jménu přihlašovaného označení, nesprávně posoudil aplikaci § 7 zákona o ochranných známkách na přihlašovatele. V důsledku tohoto pochybení je potom nikoli rozhodnutí stěžovatele, ale rozhodnutí městského soudu, nepřezkoumatelné.

Žalobce k podané kasační stížnosti uvedl, že při podání opravného prostředku proti prvoinstančnímu rozhodnutí stěžovatele musí být napadené rozhodnutí přezkoumáno jak po stránce věcné, tak formální, tj. v daném případě včetně důkazů a tvrzení uvedených na podporu prokázání všeobecné známosti přihlašovaného označení. Vlastníku všeobecně známého označení totiž v případě, kdy toto označení požívá přednostního práva, nic nebrání ve formalizování ochrany zápisem takového označení do rejstříku ochranných známek. Prvoinstanční rozhodnutí tak musí být zcela přezkoumáno, a to s přihlédnutím ke všem předloženým důkazům a tvrzením. Stěžovatel se však v napadeném rozhodnutí podstatnou námitkou v rozkladu vůbec nezabýval, což představuje porušení práva na spravedlivý proces (zde odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2004, č. j. I. ÚS 594/04). Z tohoto důvodu žalobce plně souhlasí se závěry rozsudku městského soudu, podle něhož je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Co se týče stěžovatelem předestřené výkladu § 7 zákona o ochranných známkách, žalobce má zato, že se tak stěžovatel snaží zakrýt a zdůvodnit vlastní pochybení. Pokud totiž v napadeném rozhodnutí nehodnotil důkazy předložené žalobcem, nelze toto jeho opomenutí zhojit odůvodněním obsaženým v kasační stížnosti.

Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, věta před středníkem s. ř. s.) a z důvodů v ní uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 1, věty první s. ř. s.

Nejprve se Nejvyšší správní soud musel zabývat námitkou nepřezkoumatelnosti (§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.) rozsudku městského soudu. Teprve poté, dospěje-li k závěru, že napadené rozhodnutí přezkoumatelné je, může se zpravidla zabývat dalšími stížními námitkami (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2005, č. j. 3 As 6/2004 - 105, publikovaný pod č. 617/2005 Sb. NSS), tj. v daném konkrétním případě namítanou nezákonností spočívající v nesprávném právním posouzení věci (§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.). Podle konstantní judikatury se za nepřezkoumatelné rozhodnutí pro nedostatek důvodů považuje například takové rozhodnutí, v němž nebyly vypořádány všechny námitky, dále rozhodnutí, z jehož odůvodnění není zřejmé, proč právní argumentaci účastníka řízení soud považoval za nedůvodnou a proč žalobní námitky považoval za liché, mylné nebo vyvrácené, rozhodnutí, z něhož není zřejmé, jak byla naplněna zákonná kritéria, případně by nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů byla dána tehdy, pokud by spis obsahoval protichůdná sdělení a z rozhodnutí by nebylo zřejmé, které podklady byly vzaty v úvahu a proč (srov. např. rozsudek ze dne 28. 8. 2007, č. j. 6 Ads 87/2006 - 36, zveřejněný pod č. 1389/2007 Sb. NSS, rozsudek ze dne 23. 6. 2005, č. j. 7 As 10/2005 - 298 zveřejněný pod č. 1119/2007 Sb. NSS, rozsudek ze dne 11. 8. 2004, č. j. 5 A 48/2001 - 47, zveřejněný pod č. 386/2004 Sb. NSS nebo rozsudek ze dne 17. 9. 2003, č. j. 5 A 156/2002 - 25, zveřejněný pod č. 81/2004 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud, veden výše nastíněným pojetím nepřezkoumatelnosti, ji v případě rozsudku městského soudu neshledal. Z rozsudku lze jednoznačně zjistit, jaké skutečnosti a podklady byly soudem vzaty v úvahu a proč; je taktéž zřejmé, z jakého důvodu bylo napadené rozhodnutí zrušeno. Byla-li tímto důvodem nepřezkoumatelnost, pak s ohledem na výše uvedenou ustálenou judikaturu nelze městskému soudu vytknout, že se dalšími žalobními námitkami nezabýval, případně zabýval toliko okrajově. Nesouhlas stěžovatele s vlastním hodnocením soudu přitom nemůže sám o sobě znamenat nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí. Navíc stěžovatel se závěry městského soudu v kasační stížnosti sám polemizuje, tudíž mu musí být zřejmé. Z těchto důvodů tedy námitka nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu nebyla shledána důvodnou.

Pokud jde dále o nesouhlas stěžovatele se závěrem městského soudu o tom, že druhostupňové správní rozhodnutí je nepřezkoumatelné, zde je nejprve třeba uvést, že v případě, kdy je kasační stížností rozporován závěr o nepřezkoumatelnosti některého ze správních rozhodnutí (a nikoli rozsudku krajského, respektive městského soudu), nelze na takovou námitku nahlížet jako na stížní důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ale jako důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tj. jako na namítanou nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí (resp. rozhodnutí stěžovatele v prvním stupni – k tomu bude pojednáno dále) má přitom podle městského soudu spočívat v tom, že stěžovatel nevzal při rozhodování v úvahu existenci rozkladové námitky žalobce poukazující na existenci ochranných známek „BUENA VISTA“ zapsaných v řadě zemí

světa; prvostupňové rozhodnutí se pak omezilo jen na stručné konstatování, že těmto ochranným známkám na území České republiky ochrana nepřísluší, stejně jako že u označení „BUENA VISTA“ nebyla prokázána všeobecná známost na území České republiky. Jak vyplývá z rozsudku, městský soud takové odůvodnění nepovažuje za dostatečné, přičemž nad rámec tohoto jediného důvodu pro zrušení napadeného rozhodnutí podává stručný výklad pojmu „dobré jméno starší ochranné známky“ (§ 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách]. Stěžovatel však nepřezkoumatelnost popírá, neboť má zato, že s ohledem na dikci § 7 zákona o ochranných známkách přísluší námitka dobrého jména starší ochranné známky v řízení o zápisu pouze namítajícímu (tj. některé z osob uvedených v § 7 zákona o ochranných známkách), avšak nikoli přihlašovatel známky, a tudíž že přihlašovatel známky (zde žalobce) může námitku všeobecné známosti na území České republiky jím přihlašované známky „BUENA VISTA“ vznést až v řízení o neplatnosti kolidující starší ochranné známky „BUENA VISTA CLUB“ postupem podle § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách, a nikoli v řízení o zápisu.

Řízení vedené dle části třetí hlavy druhé dílu prvního (řízení o žalobách proti rozhodnutím správního orgánu) je ovládáno zásadou dispoziční (§ 75 odst. 1, věta první s. ř. s., § 72 odst. 1 písm. d) s. ř. s.), jejímž výrazem je skutečnost, že žaloba musí obsahovat žalobní body, z nichž musí být patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné; projednatelná žaloba musí obsahovat aspoň jeden žalobní bod (§ 71 odst. 1 písm. d) a § 71 odst. 2 věta druhá s. ř. s.]. Dispoziční zásada tak znamená, že správní soud [s výjimkou zákonem stanovených či judikaturou dovozených případů, jako je nepřezkoumatelnost napadeného aktu ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., či zjevná existence těžkých procesních vad, dle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., jako je zrušení aplikované právní normy Ústavním soudem, nedostatek podmínek správního řízení, apod.] z vlastní iniciativy nepřezkoumává správní rozhodnutí nad rámec vymezený žalobcem; nenahrazuje žalobcovu iniciativu, a ani tak činit nesmí. Nemůže se tedy zabývat vadami, kterými se žalobce necítil být zkrácen na svých právech a neuvedl je v zákonem stanovené lhůtě ve formě žalobního bodu. Je tedy zcela na žalobci, aby v souladu se zásadou dispoziční zakotvenou takové skutečnosti uplatnil již v řízení před krajským soudem. Tento závěr potvrzuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, č. j. 2 Azs 9/2003 - 40, publikovaný pod č. 113/2004 Sb. NSS (dostupný z <http://www.nssoud.cz>).

Žalobní body se v projednávané věci výslovně týkají pouze posouzení vizuálního, fonetického a sémantického aspektu podobnosti dotčených ochranných známek; zmiňují-li se žalobce v žalobě o známosti výrobků a služeb označených ochrannou známkou „BUENA VISTA“ v celém světě, činí tak pouze v rámci rekapitulace dosavadního průběhu správního a soudního řízení a z takové formulace rozhodně není zřejmé, že napadenému rozhodnutí vytýká absenci vypořádání právě této námitky uplatněné v rozkladu. V replice k vyjádření stěžovatele k žalobě dále sice žalobce uvádí, že „...trvá na všech svých tvrzeních uvedených ve správní žalobě i v podáních předložených v řízení před žalovaným a nadále se domnívá, že žalovaný neposoudil všechny argumenty...“, avšak takovou formulaci za vymezení žalobních bodů v souladu s požadavky § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. považovat nelze. Zde lze odkázat na konstantní judikaturu správních soudů, např. na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 147/99 (in Soudní judikatura ve věcech správních č. 952/2002), kde je konstatována nedostatečnost pouhého žalobního

odkazu na argumentaci uplatněnou v rozkladu, či nověji rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2005, č. j. 2 Azs 421/2004 - 57 (dostupný na www.nssoud.cz), vylučující pouhý odkaz *en bloc* na obsah dřívějších podání tvořících obsah spisu. Nejvyšší správní soud tak konstatuje, že žalobce neuvedl v žalobě jako žalobní bod nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí, respektive absenci vypořádání jedné z rozkladových námitek, a proto městský soud, který tuto skutečnost při svém rozhodování zohlednil, nerespektoval dispoziční zásadu. Jelikož na hodnocení této skutečnosti stojí podstata jeho rozhodování (jde o jediný důvod zrušení rozhodnutí stěžovatele), zatížil městský soud své rozhodnutí závažnou procesní vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]; k tomu srov. též rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2004, č. j. 1 Afs 25/2004 - 69, a ze dne 14. 2. 2008, č. j. 7 Afs 216/2006 - 69 (dostupné na www.nssoud.cz). K takové vadě je Nejvyšší správní soud povinen přihlédnout i nad rámec důvodů uvedených v kasační stížnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.). Kasační stížnost však proti závěru městského soudu o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí brojí, byť má stěžovatelova argumentace základ v poněkud jiných skutečnostech než v těch, pro něž Nejvyšší správní soud rozsudek zrušil. Jen pro úplnost lze dodat, že městským soudem konstatovaná vada druhostupňového správního rozhodnutí není vadou, ke které by bylo nutno přihlížet *ex officio* a soud se jí nemusel zabývat v souvislosti s dalšími žalobními námitkami.

Nad rámec výše uvedeného lze poznamenat, že pokud by byla námitka nevypořádané rozkladové námitek v žalobě uplatněna, rozsudek městského soudu by byl co do výsledku sice udržitelný, avšak z poněkud odlišných důvodů, než v něm je uvedeno. Nejvyšší správní soud totiž nemohl přehlédnout, že stěžovatel v rozhodnutí o rozkladu na námitku, že žalobce označení „BUENA VISTA“ užívá již řadu let, vůbec nereagoval, a to dokonce ani pouhým stručným odkazem na obsah prvostupňového rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost by tedy mohla být shledána v tom, že výše zmíněná věcná námitka rozkladu nebyla v napadeném rozhodnutí vypořádána vůbec. Naproti tomu z odůvodnění rozsudku městského soudu vyplývá, že vypořádání námitek dlouhodobého užívání a všeobecné známosti známky „BUENA VISTA“ městský soud shledal nikoli za absentující, ale za nedostatečné, přičemž zcela evidentně vycházel ze závěrů prvostupňového rozhodnutí. Tak rozsudek zjevně chápal i stěžovatel, neboť tomu odpovídá i jeho argumentace obsažená v kasační stížnosti, která si primárně klade za cíl vysvětlit správnost a dostatečnost vytykaného stručného odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, tedy závěru, proč ve správním řízení o zápisu ochranné známky „BUENA VISTA“ nepovažoval registraci shodných ochranných známek v jiných státech světa za relevantní a současně ani neshledal, že by žalobce prokázal všeobecnou známost přihlašované známky. V tomto směru je tedy odůvodnění rozsudku městského soudu poněkud zavádějící a matoucí.

Nadto není Nejvyššímu správnímu soudu z rozsudku městského soudu zcela srozumitelné, proč se soud zaměřuje na výklad pojmu „dobré jméno“ starší ochranné známky, když argumentace odkazem na registraci ochranné známky „BUENA VISTA“ v řadě zemích světa směřuje jen k prokázání, že se jedná o známku všeobecně známou. K tomu lze v rovině obecné jen podotknout, že s ohledem na dikci § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách se nepoctivě těžení z dobrého jména starší ochranné známky předpokládá pouze v případě známek zapsaných pro rozdílný okruh výrobků

nebo služeb. Výsledek správního řízení však spočíval ve zjištění, že pro část výrobků či služeb se přihlašovaná a namítaná ochranná známka překrývají, což také bylo důvodem, proč byla přihláška ochranné známky „*BUENA VISTA*“ stěžovatelem částečně zamítnuta.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů shledal rozsudek městského soudu za neudržitelný pro závažnou procesní vadu, mající za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé, a proto rozsudek městského soudu ve smyslu § 110 odst. 1 věta první s. ř. s. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení tak, jak je uvedeno ve výroku.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2, věta první s. ř. s.).

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

V Brně dne 26. září 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček
předseda senátu