



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce **AUDIOEGO, s. r. o.**, se sídlem Praha 3, Bořivojova 729/114 (dříve EGO, v. o. s., se sídlem Praha 10, Jasmínova 46), zastoupeného JUDr. Alešem Zábršem, advokátem a patentovým zástupcem se sídlem Praha 6, Na Beránce 2, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6, Ant. Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 8. 1. 2001, č. j. O-88388-94,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. 1. 2001, č. j. O-88388-94, **se zrušuje**, a věc **se** žalovanému **vrací** k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný **je p o v i n e n** zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4725 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „předseda žalovaného“) ze dne 8. 1. 2001, č. j. O-88388-94 (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým byl, s odkazem na § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítnut rozklad žalobce a bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí žalovaného zn. O 88 388, jímž bylo částečně vyhověno návrhu vlastníka namítané ochranné známky „EGO“ (č. 570227) na výmaz kombinované ochranné známky žalobce „EGO“ (č. 183659). Současně s tím předseda žalovaného

napadeným rozhodnutím „upravil“ seznam výrobků a služeb, pro něž byla kombinovaná ochranná známka „EGO“ (č. 183659) zapsána dle výroku prvostupňového rozhodnutí.

Protože Vrchní soud v Praze ve věci do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal ji Nejvyšší správní soud postupem podle § 129 odst. 2 a § 132 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) jako neskončenou věc správního soudnictví, v níž byla dána věcná příslušnost k řízení vrchním soudům. Na tyto věci dopadá též přechodné ustanovení § 130 s. ř. s., podle něhož se řízení dokončí podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s., nejde-li však o věci, o nichž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení.

Pro objasnění skutkových okolností je třeba stručně shrnout posloupnost úkonů žalobce a rozhodnutí vydávaných žalovaným:

Ke dni 23. 3. 1995 zapsal žalovaný do rejstříku ochranných známek kombinovanou ochrannou známku žalobce s názvem „EGO“, jemuž předchází černobílé zobrazení runy *Mannaz* v oválném ohraničení (dále jen „napadená ochranná známka“). Napadená ochranná známka byla zaregistrována pro třídu 6, 9, 17, 19, 20, 35 a 42 výrobků a služeb, a to s právem přednosti od 5. 4. 1994. Společnost E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH - vlastník slovní mezinárodní ochranné známky „EGO“ zapsané pro třídy 6, 7, 9, 11 a 17 výrobků a služeb, s právem přednosti pro území České republiky od 13. 8. 1993 (dále jen „namítaná ochranná známka“), podal žalovanému dne 21. 7. 1997 návrh na výmaz napadené ochranné známky, a to z důvodu, že tato ochranná známka není zcela schopná odlišit výrobky žalobce od výrobků vlastníka namítané ochranné známky. S tím se žalobce neztotožňoval a měl zato, že symbol runy poutá pozornost spotřebitele natolik, že zbývající tři shodná písmena nemohou vyvolat záměnu s namítanou ochrannou známkou, neboť ta žádný obrazový prvek neobsahuje; nadto poukazoval na odlišný seznam výrobků, pro něž jsou známky zapsány.

Žalovaný nicméně svým rozhodnutím ze dne 23. 7. 1999, č. j. O-88388 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), rozhodl, že se napadená ochranná známka částečně vymazává z rejstříku ochranných známek pro výrobky třídy 9 (zesilovače a propojovací audiovizuální kabely), přičemž toto rozhodnutí ve svém výroku zahrnuje i nově stanovený seznam výrobků a služeb zapsaných pro napadenou ochrannou známku. Důvodem pro částečný výmaz byla fonetická a významová shoda obou ochranných známek, přičemž dle závěru žalovaného nemohl abstraktní obrazový prvek u napadené ochranné známky zajistit bezpečné odlišení obou výrobců tam, kde by obě ochranné známky byly používány pro výrobky podobného druhu.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad a současně i návrh na částečný výmaz namítané ochranné známky. V rozkladu odkazoval na výzvu vlastníka namítané ochranné známky, aby napadenou ochrannou známku nepoužíval pro zboží a služby související s elektrickým teplem. Z obsahu této výzvy potom žalobce dovodil, že navrhovatel namítanou ochrannou známku nikdy nepoužíval pro výrobky jako zesilovače a propojovací a silnoprůdné kabely. To však vlastník namítané ochranné známky zpochybnil a ve vyjádření k rozkladu uvedl, že zmíněný dopis míní spíše jako snahu vyhnout se kolizi současně existujících ochranných známek. Na podporu skutečnosti, že

namítanou ochrannou známkou stále užívá, připojil doklady o prodeji zboží označeného namítanou ochrannou známkou.

Dne 25. 7. 2000 rozhodl žalovaný pod zn. O-146 267 o částečném výmazu namítané ochranné známky, a to pro výrobky „*amplificateurs*“ (zesilovače) z důvodu jejího neužívání [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“)]. Dne 17. 1. 2000 byla namítaná ochranná známka na žádost vlastníka vymazána i pro izolované vodiče (toto rozhodnutí není součástí spisu).

Následně (jak již bylo nastíněno v úvodu tohoto rozsudku) napadeným rozhodnutím předseda žalovaného prvostupňové rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl. Ve výroku napadeného rozhodnutí však současně změnil seznam výrobků a služeb, pro něž je napadená ochranná známka zapsána, a to tak, že do tohoto seznamu (pro třídu 9) zařadil zpět zesilovače a propojovací audiovizuální kabely, avšak zúžil jej o výrobky typu digitální technika a digitálně analogové převodníky. Tento postup odůvodnil tím, že uvedené výrobky se mohou překrývat s elektronickými spínači, regulátory, ovladači, řídicími, dozorovými a úroňovými automaty a automaty k ovládání výkonu, prodlevy, úrovně a teploty, pro něž je zapsána namítaná ochranná známka. Co se týče namítané nezaměnitelnosti obou známek, dal předseda žalovaného za pravdu závěrům prvostupňového rozhodnutí a uvedl, že obě známky jsou foneticky, vizuálně i významově zaměnitelné. Žalovaný za určující nevzal ani obsah dopisu, jímž vyzval vlastník namítané ochranné známky žalobce, aby napadenou ochrannou známkou nepoužíval pro zboží a služby související s elektrickým teplem.

Z obsahu žaloby vyplývá, že žalobce rozhodnutí předsedy žalovaného napadá v celém rozsahu, neboť je považuje za tzv. rozhodnutí „*per saltum*“. Ve stručném shrnutí dosavadního průběhu správního řízení zmínil mj. skutečnost, že prvostupňové rozhodnutí nebylo opatřeno datem a že zápis namítané ochranné známky proběhl v rozporu se zákonem, neboť žalobce od roku 1993 užíval obchodní jméno shodného znění. Žalobce dále napadenému rozhodnutí vytýká, že nerespektovalo skutečnost, že důvody pro omezení seznamu výrobků ke dni 25. 7. 2000, kdy bylo vydáno rozhodnutí o částečném výmazu namítané ochranné známky, pominuly. Jako další důvod nezákonnosti poukazuje žalobce na nesprávně posouzený skutkový stav. To, že digitální technika a digitální analogové převodníky jsou výrobky stejné nebo podobné jako elektronické spínače, regulátory a ovladače, je důvod nesporně pochybený, neboť ani vlastník namítané ochranné známky je za takové nepovažuje. Kromě toho i průměrný spotřebitel pozná, že se jedná o výrobky zcela odlišné. Zdůvodnění použité žalovaným lze přirovnat k tomu, že vodoměr a elektroměr jsou shodná zařízení, neboť oba měří fyzikální veličinu (průtok). Podobné srovnání snese odůvodnění v tom, že vodiče jsou stejné nebo podobné výrobky jako silnoproudé kabely v audiotecnice, neboť jsou určeny pro přenos elektrického proudu. Žalobci navíc byla tímto rozhodnutím odebrána možnost vyjádřit se k nově formulovaným výmazovým důvodům. S ohledem na výše uvedené žalobce navrhuje, aby Nejvyšší správní soud buď zrušil všechna rozhodnutí učiněná žalovaným v souvislosti s napadenou ochrannou známkou, anebo aby napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že v rozhodnutí o rozkladu dospěl na rozdíl od prvostupňového rozhodnutí k závěru, že výrobky digitální techniky a digitálně analogové převodníky v rozsahu, v jakém jsou v napadené ochranné známce zapsány, v sobě mohou zahrnovat některé výrobky obsažené v seznamu výrobků a služeb namítané ochranné známky. Z tohoto důvodu bylo nutné výrobky digitální techniky a digitálně analogové převodníky ze seznamu výrobků napadené ochranné známky vymazat. Předseda žalovaného tak postupoval zcela v souladu s principem úplné apelace, na němž je řízení o rozkladu vystavěno. Žalovaný se dále vyjádřil k žalobní námitce, podle níž je napadené rozhodnutí rozhodnutím „*per saltum*“, neboť vydáním rozhodnutí ze dne 25. 7. 2000 o částečném výmazu namítané ochranné známky odpadly důvody pro částečný výmaz napadené ochranné známky. S tím se žalovaný neztotožňuje a upozorňuje, že namítaná ochranná známka zůstala, pokud jde o třídu 9 výrobků a služeb, v platnosti, a proto byla s napadenou ochrannou známkou stále v kolizi. O této kolizi bylo rozhodnuto právě napadeným rozhodnutím, a to podle skutkového stavu, který nastal po úpravách namítané ochranné známky. K námitce, že žalobci bylo doručeno nedatované rozhodnutí, žalovaný uvádí, že má žalobce zřejmě na mysli prvostupňové rozhodnutí ze dne 23. 7. 1999, a opomenutí data na tomto rozhodnutí popírá. K poslední námitce, že žalovaný připustil zápis namítané známky i přesto, že žalobce již cca dva měsíce před žádostí vlastníka namítané známky o rozšíření její ochrany pro území České republiky měl v Obchodním rejstříku zapsané obchodní jméno téhož znění, žalovaný uvedl, že otázkou kolize namítané ochranné známky s obchodním jménem žalobce se nezabýval, neboť se o ní v předmětném řízení nerozhodovalo. Ze všech těchto důvodů proto navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Žalobce v reakci na vyjádření žalovaného k žalobě zaslal soudu repliku, v níž nad rámec dosud uvedených skutečností uvedl, že povaha rozhodnutí „*per saltum*“ spočívá v tom, že rozhodnutí o částečném výmazu namítané ochranné známky, konstatovalo, že „*omezení seznamu bylo důvodem, proč nemohl žalovaný vyhovět návrhu na výmaz u těchto výrobků*“. Užívání výrobků ve třídě 9 (vodiče) však majitel namítané ochranné známky neprokázal, a proto mělo dojít k výmazu i pro vodiče ve třídě 9 výrobků. V rozhodnutí o rozkladu je tento stav opomenut; nereflektuje tedy podstatné skutečnosti a uvádí seznam výrobků, který nemůže být relevantní, čímž vrací stav před podání návrhu na částečný výmaz. Pokud jde o otázku kolize namítané ochranné známky a obchodního jména žalobce, pak (bez bližší právní argumentace) její opomenutí pokládá za kardinální vadu celého řízení. Žalovaný by proto měl přistoupit k jejímu výmazu *ex officio*.

Oba účastníci řízení shodně vyjádřili souhlas, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání (§ 51 odst. 1 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů [§ 75 odst. 2 s. ř. s., § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], vycházeje přitom ze skutkového a právního stavu ke dni rozhodování žalovaného, přičemž naznal, že žaloba je důvodná.

Jak bylo již zmíněno, předseda žalovaného napadeným rozhodnutím na jedné straně potvrdil prvostupňové rozhodnutí a zamítl rozklad žalobce, na straně druhé však ve výroku napadeného rozhodnutí upravil seznam výrobků a služeb, pro něž je napadená ochranná známka zapsána, a to tak, že do tohoto seznamu (pro třídu 9) zařadil zpět zesilovače a propojovací audiovizuální kabely, avšak zúžil jej o výrobky typu digitální

technika a digitálně analogové převodníky. Tato úprava seznamu výrobků však *de facto* představuje změnu výroku prvostupňového rozhodnutí, čemuž ostatně odpovídá i odůvodnění napadeného rozhodnutí, neboť v něm žalovaný vysvětluje, proč bylo nutno výrobky digitální techniky a digitálně analogové převodníky vymazat ze třídy 9 výrobků. Tímto způsobem totiž žalovaný změnil komponenty rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí, které byly vtěleny do výrokové části, a proto Nejvyšší správní soud nemá pochyby o tom, že úpravou seznamu zapsaných výrobků pro napadenou ochrannou známku byla provedena změna prvostupňového rozhodnutí tak, jak ji předvídá § 59 odst. 2 správního řádu.

V souladu s konstantní judikaturou (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2003, č. j. 7 A 124/2000 - 39, publikovaný pod č. 5/2003 Sb. NSS, či novější rozsudek ze dne 26. 6. 2007, č. j. 8 As 7/2006 - 52, dostupný na www.nssoud.cz) není možné v odvolacím řízení (a analogicky ani v řízení o rozkladu) současně zamítnout odvolání (rozklad) a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ve výroku změnit. Ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu totiž předpokládá, že odvolací orgán rozhodnutí změni nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Jedná se o tři možné alternativy rozhodnutí, které se navzájem vylučují. Rozhodnutí, kterým je podaný rozklad zamítnut a prvostupňové rozhodnutí potvrzeno, avšak současně je provedena změna jeho výroku, je nesrozumitelné, trpí logickým rozparem, a je proto nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Takové rozhodnutí je soud nucen zrušit postupem dle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Nepřezkoumatelnost správního rozhodnutí je přitom pojmově spjata se soudním přezkumem takového rozhodnutí; k tomu, aby soud takový závěr učinil, není zapotřebí, aby žalobce nepřezkoumatelnost namítal. Dojde-li soud k závěru, že je napadené správní rozhodnutí nepřezkoumatelné, zruší je, aniž se žalobcovými námitkami musí věcně zabývat; to neplatí pouze v případech, kdy je nepřezkoumatelností stížena pouze skutkově či právně oddělitelná část napadeného rozhodnutí a přezkum částí touto vadou nedotčených má význam pro další řízení a rozhodnutí ve věci (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 Afs 212/2006 - 74, publikované od č. 1566/2008 Sb. NSS).

Z výše uvedených důvodů tedy Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než v souladu s § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. napadené rozhodnutí zrušit a věc žalovanému vrátit k dalšímu řízení.

Pokud jde dále o návrh žalobce na zrušení všech rozhodnutí vydaných žalovaným v souvislosti s napadenou ochrannou známkou, ten Nejvyšší správní soud nemohl akceptovat. Pokud jde o možnost zrušení rozhodnutí žalovaného vydaného v prvním stupni, zde je nutno odkázat na zásadu procesní ekonomie, která se mj. odráží ve skutečnosti, že se nelze domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které předcházelo napadenému správnímu rozhodnutí, neboť se nejedná o procesní právo žalobce, jemuž by odpovídala povinnost soudu o takovém návrhu výrokem rozhodnout (k tomu více viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2007, č. j. 1 As 60/2006 - 106, publikovaný pod č. 1456/2008 Sb. NSS). Jinými slovy, soudy mají pouze zákonnou povinnost uvážit, zda nejsou dány důvody pro zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Tak tomu bude především v případech, kdy je patrné, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně vůbec nemělo být vydáno a též v případech, kdy

odvolací správní orgán nemůže jeho vady sám napravit a kdy je tedy patrné, že jemu samému nezbude nic jiného, než správní rozhodnutí prvního stupně zrušit a věc vrátit k novému projednání. Taková situace však v daném konkrétním případě nenastala, neboť výše popsaná vada – nepřezkoumatelnost pro nesrozumitelnost – se týkala výlučně napadeného rozhodnutí, a nikoli rozhodnutí prvostupňového. Co se týče ostatních souvisejících rozhodnutí žalovaného, ta žalobce explicitně nevyjmenovává (lze se jen domnívat, že má na mysli zejména rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2000, kterým byla částečně vymazána namítaná ochranná známka) a pro tuto neurčitost se návrhem na jejich zrušení není možné zabývat.

Nad rámec shora uvedeného a v rovině obecné považuje Nejvyšší správní soud za vhodné pro další průběh správního řízení přičinit několik poznámek. Především je třeba uvést, že případná kolize ochranné známky s obchodním jménem jiného subjektu skutečně mohla být důvodem k odmítnutí jejího zápisu či k jejímu výmazu (a to i *ex officio*). Pokud tedy vlastník napadené ochranné známky v rámci své obrany vznese námitku, dle které namítaná ochranná známka neměla být pro tuto kolizi vůbec zapsána, musí se žalovaný touto skutečností zabývat. Tato otázka by však musela být řešena v jiném, samostatném řízení o neplatnosti namítané ochranné známky; dokud nebude namítaná ochranná známka prohlášena za neplatnou, nelze skutečnosti podstatné pro její neplatnost relevantně namítat v řízení o návrhu na výmaz napadené ochranné známky.

Pokud jde dále o možnost opravné instance změnit prvostupňové rozhodnutí i nad rámec odvolacích (rozkladových) námitek, zdejší soud vychází z toho, že správní řízení (vedené v procesním režimu správního řádu z roku 1967) tvoří jeden celek až do pravomocného rozhodnutí; vady prvostupňového řízení i rozhodnutí proto lze odstranit v řízení odvolacím, na principu plné apelace. S tím také počítá institut změny rozhodnutí, v němž odvolací orgán podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu přezkoumává napadené rozhodnutí v celém rozsahu, a je-li to nutné, dosavadní řízení doplní, popřípadě vady odstraní. Druhostupňový orgán tedy není vázán jen důvody podaného odvolání (obdobně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, č. j. 2 As 72/2006 - 44, dostupný z www.nssoud.cz). Z judikatury zdejšího soudu (například již zmiňovaný rozsudek č. 5/2003 Sb. NSS) navíc plyne, že rozhodnutí o odvolání, jako jakékoliv jiné správní rozhodnutí, musí odpovídat zákonu; pokud tedy správní orgán rozhodující v druhém stupni zjistí, že rozkladem napadené rozhodnutí zákonné není, musí tento nedostatek odstranit bez ohledu na obsah rozkladových námitek.

Dále je vhodné uvést, že chybějící datum na vyhotovení rozhodnutí prvního stupně je sice v rozporu s požadavky na obsahové náležitosti rozhodnutí (§ 47 odst. 5 správního řádu) nepředstavuje však natolik intenzivní vadu řízení, která by byla s to založit bez dalšího jeho nezákonnost. K této otázce se Nejvyšší správní soud již dříve (v souvislosti s tvrzenou nicotností odvozovanou z nesprávně uvedeného data prvostupňového rozhodnutí) vyjádřil tak, že „v žádném případě nelze tuto zjevnou nesprávnost pokládat za důvod vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného, když jinak je rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v rozhodnutí žalovaného dostatečně specifikováno tak, že není zaměnitelné s rozhodnutím jiným“ (rozsudek ze dne 29. 12. 2005, č. j. 4 As 53/2004 - 73, dostupný na www.nssoud.cz). Tento závěr lze plně vtáhnout i na posouzení případné nezákonnosti správního rozhodnutí.

Konečně pokud žalobce namítá, že žalovaný sice v prvostupňovém rozhodnutí omezil seznam výrobků pro napadenou ochrannou známku o zesilovače a propojovací audiovizuální kabely, avšak v rozhodnutí o rozkladu oba tyto výrobky do seznamu opět zařadil (jednak z důvodu, že pro zesilovače byla namítaná ochranná známka částečně vymazána, jednak proto, že v případě propojovacích audiovizuálních kabelů neshledal kolizi s vodiči zapsanými ve prospěch namítané ochranné známky), čímž „nerespektoval pominutí důvodů pro omezení seznamu výrobků napadené ochranné známky“, pak tato argumentace se Nejvyššímu správnímu soudu nejeví jako příliš srozumitelná, neboť si protirečí. Z tohoto důvodu se k ní, ani v rovině obecné, nemůže blíže vyjádřit.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 1 s. ř. s. Řízení ve věci bylo zahájeno dne 21. 2. 2001. Podle § 133 s. ř. s. se odměna za zastupování advokátem nebo notářem v řízeních, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2003) stanoví podle dosavadních předpisů. V daném případě je třeba postupovat podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., účinné od 1. 1. 2001, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem. Ve věcech žalob a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů veřejné správy a správních orgánů činí sazby odměny 3500 Kč (§ 11 citované vyhlášky). K tomu přísluší paušální částka jako náhrada výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 75 Kč za jeden úkon (v daném případě 3 x 75 Kč, tj. 225 Kč za převzetí věci a podání žaloby a repliky k vyjádření žalovaného). Do přiznaných nákladů řízení byl zahrnut též soudní poplatek ve výši 1000 Kč, který žalobce v souvislosti s tímto řízením vynaložil. Celkem tedy přiznané náklady řízení žalobce činí 4725 Kč.

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

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu