



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: **MASNA Studená a. s.**, se sídlem Masná ul. 480, Studená, zastoupené Ing. J. S., patentovým zástupcem, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti T. K., jako osoby zúčastněné na řízení, o žalobách proti rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. O-196966, ze dne 19. 10. 2006, sp. zn. O-196964 a sp. zn. O-196965 a ze dne 20. 10. 2006, sp. zn. O-196963, v řízení o kasačních stížnostech žalovaného proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2007, č. j. 8 Ca 331/2006 - 59, č. j. 8 Ca 337/2006 - 48, č. j. 8 Ca 338/2006 - 47 a č. j. 8 Ca 339/2006 - 48,

t a k t o :

- I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 As 22/2008, sp. zn. 1 As 23/2008, sp. zn. 1 As 24/2008 a sp. zn. 1 As 25/2008 **se spojují** ke společnému projednání. Nadále budou vedeny pod sp. zn. 1 As 22/2008.
- II. Rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2007, č. j. 8 Ca 331/2006 - 59, č. j. 8 Ca 337/2006 - 48, č. j. 8 Ca 338/2006 - 47 a č. j. 8 Ca 339/2006 - 48, **se zrušují** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.

Vymezení věci

[1] Včas podanými kasačními stížnostmi se žalovaný Úřad průmyslového vlastnictví (dále také „stěžovatel“) domáhal zrušení shora uvedených rozsudků městského soudu, jimiž

byla zrušena v záhlaví blíže uvedená rozhodnutí předsedy stěžovatele. Těmito rozhodnutími byly zamítnuty rozklady a potvrzena rozhodnutí stěžovatele ze dne 22. 4. 2005, jimiž byly zamítnuty námitky proti zápisu přihlašovaných kombinovaných označení „PS PROSCIUTTO DI PRAGA“, „PS PRAŽSKÁ ŠUNKA“, „PS PRAGER SCHINKEN“ a „PS PRAGER HAM“ do rejstříku ochranných známek. O zápis uvedených kombinovaných označení do rejstříku ochranných známek požádal pan T. K. (dále také „osoba zúčastněná na řízení“).

[2] MASNA Studená a. s. (dále také „žalobkyně“) uplatnila v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví proti zápisu uvedených kombinovaných označení námitky podle § 7 odst. 1 písm. c), d), g) a k) 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Své námitky opírala především o to, že sama dlouhodobě vyrábí výrobek označený nezapsaným označením „BOHEMIA PRAGUE HAM PRAŽSKÁ ŠUNKA“, kterýžto si průměrný spotřebitel v této souvislosti asociuje.

[3] Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ve svých rozhodnutích k rozkladu žalobkyně především konstatoval, že žalobkyně předloženými důkazy dostatečně neprokázala všeobecnou známost namítaného označení. Není-li žalobkyně vlastníkem všeobecně známé známky, nemůže z tohoto důvodu prokázat ani její dobré jméno. Při posuzování podobnosti přihlašovaných kombinovaných označení a namítaného označení pak mj. uvedl, že slovní prvek „Bohemia“ odkazuje na označení původu výrobku, slovní prvky „pražská šunka“ odkazují na druh masového výrobku, který je na trhu užíván téměř jako synonymum pro „dušenou šunku“. Jako namítané označení proto vzal v úvahu celé kombinované označení umístované žalobkyní na horní části konzervy, které je pro své obrazové a grafické prvky na trhu pro průměrného spotřebitele rozlišující. Dále popsal vzhled přihlašovaných označení (lišících se vždy pouze jazykovou verzí slovních prvků) a konstatoval, že z významového hlediska jsou písmena „PS“ v kruhu fantazijní prvek, který je rovněž vzhledem k velikosti výrazný. Slovní prvky v příslušné jazykové verzi výrazu „pražská šunka“ jsou pro výrobek „šunka“, jenž je přihlášen ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb, popisné, a proto pokud bude přihlašované označení označovat šunku, bude pro spotřebitelskou veřejnost rozlišující obrazový a graficky ztvárněný prvek „PS“. Rozhodnutí tak dospělo k závěru, že označení si nejsou podobná, neboť se významově shodují pouze v prvcích, které ve vztahu k šunce nemají rozlišovací způsobilost. Žalobce neprokal, že by namítané označení užíval ještě pro další výrobky, které jsou uvedeny v seznamu výrobků a služeb přihlašovaných označení. Vzhledem k obecnému významu pojmu „pražská šunka“ a absenci jeho rozlišovací způsobilosti pak nelze dospět k závěru, že by žalobkyně byla dotčena na svých právech, nebo že by osoba zúčastněná nebyla při podávání přihlášky v dobré víře.

[4] Městský soud, který rozhodnutí zrušil a věci mu vrátil k dalšímu řízení, ve svých rozsudcích zejména uvedl, že stěžovatel správně vyhodnotil žalobkynin výrobek jako výrobek nadstandardní kvality. Jednotlivé slovní prvky namítaného označení vyhodnotil rovněž správně jako nedistinktivní. Distinktivní prvky obou označení, tedy jejich grafické ztvárnění, jsou sice naprosto odlišné, nicméně nepodstatné, neboť zásadní v dané věci je, že nedistinktivní pojem „pražská šunka“ (v příslušné jazykové verzi) je zcela

dominantní na obou označeních a zcela na sebe strhující pozornost. Zápisem přihlašovaných známek proto dochází na trhu ke klamání spotřebitele o původu předmětného výrobku. Podle názoru soudu žalobkyně prokázala všeobecnou známost namítaného slovního označení svých výrobků. Udělené ocenění (označení KLASA) je relevantní ve vztahu k reálnému užívání označení na trhu, neboť z logiky věci plyne, že každé ocenění vychází ze spotřebitelských referencí a bývá často publikováno v periodickém tisku. Proto je na něj nutno nahlížet jako na důkaz svědčící o rozsahu užívání označení na trhu a společně s faktem dlouhodobého a intenzivního užívání jako důkaz pro jeho všeobecnou známost. Stěžovatel nedostatečně zjistil skutkový stav a výrazně pochybil tím, že označení nehodnotil jako celek a naprosto podcenil význam dominantního prvku „pražská šunka“, který je pro orientaci spotřebitele rozhodující. Námitka dobré víry přihlašovatele ochranné známky (v řízení před kasačním soudem osoby zúčastněné na řízení) nebyla dostatečně vypořádána. Soud rovněž poukázal na judikaturu ESD a dovedl, že přihlašovaná kombinovaná označení nesplňují základní funkci ochranné známky, kterou je záruka totožnosti původu výrobku nebo služby, neboť jako celek postrádají rozlišovací způsobilost. Nebezpečí záměny může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení výrobků nebo služeb, jichž se označení týkají. V této souvislosti s nekonkrétním odkazem na judikaturu ESD označil za podstatný i údaj o kvalitě výrobku, jenž je v žalobkynině případě doložen uděleným označením KLASA.

[5] Městský soud v Praze proto uzavřel, že stěžovatelova rozhodnutí jsou v rozporu s § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona o ochranných známkách, a proto byl dán zákonný důvod pro zamítnutí jednotlivých přihlášek ochranných známek, nikoli pro zamítnutí námitek proti jejich zápisu.

II.

Shrnutí základních argumentů uvedených v kasační stížnosti

[6] Stěžovatel v kasační stížnosti výslovně uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Konkrétně uvedl, že soud ve věci posouzení, zda přihlašovaná označení jsou shodná nebo podobná s žalobkyniným spotřebitelským balením, nahradil stěžovatelovu úvahu obsaženou v napadených rozhodnutích úvahou vlastní. Tím se odchýlil od konstantní judikatury ve správním soudnictví (např. rozsudky NSS ve věcech vedených pod sp. zn. 6 A 151/2002 nebo 5 As 62/2006). Soudem citovaný judikát ESD ve věci C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha* se dané věci netýká a ani týkat nemůže, neboť byl vydán k výkladu rozsahu námitek podle čl. 4 odst. 1 písm. b) První směrnice č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, tj. vztahu mezi dvěma známkami, zatímco námitkový důvod uvedený v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách je dán čl. 4 odst. 4 písm. b) této směrnice. Soud naopak neaplikoval rozsudek ESD ve věci relevantní (C-251/95, *SABEL*, konkrétně body 22 a 23). Městský soud při hodnocení podobnosti obou označení v rozporu s tímto rozsudkem nehodnotil tato označení jako celek.

[7] Soud svým rozhodnutím konstatoval, že slova „pražská šunka“ v zásadě již žádná ochranná známka, jakkoli odlišná od žalobkyní namítaného balení, nemůže obsahovat,

což je v rozporu se zákonem, protože se jedná o obecné označení zboží na trhu. Soud tuto ochranu přiřkl i v rozsahu výrobků, pro něž žalobkyně daný výraz nikdy neužívala. Ve vztahu k námitce absence dobré víry přihlašovatele (osoby zúčastněné) pak soud neučinil úvahu žádnou, přestože učinil závěr o tom, že námitka podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách byla podána oprávněně.

[8] Stěžovatel ze všech uvedených důvodů navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené rozsudky zrušil a věci vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

III.

Vyjádření žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení

[9] Žalobkyně ve svých vyjádřeních ke kasačním stížnostem především uvedla, že s rozhodnutími městského soudu souhlasí, avšak s výhradou spočívající v tom, že dle jejího názoru bylo v řízení prokázáno, že žalobkyni svědčí i práva ze všeobecně známé známky podle § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách. Dále zejména konstatovala, že se zákonným způsobem snaží zabránit monopolu, který svými rozhodnutími stěžovatel přiznal subjektu bez jakékoli tradice a vztahu k označení „pražská šunka“. Dle jejího názoru lze na věc aplikovat rozsudky ESD ve věcech C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha* a C-251/95 *SABEL/PUMA* „per analogiam“. Stěžovatel ve svých rozhodnutích přecenil další prvky přihlašovaných označení, které doprovázejí evidentně dominantní a z hlediska celkového dojmu jediný výrazný slovní prvek „pražská šunka“ v příslušné jazykové verzi. Slovy „pražská šunka“ označuje žalobkyně své výrobky dlouhodobě. Jakkoli samotná kombinace těchto slov nemá příliš vysokou rozlišovací způsobilost, v důsledku intenzivního užívání a celkového dojmu, jímž označení působí navenek, si spotřebitelská veřejnost spojuje tyto výrobky právě s žalobkyní. Značka kvalitních uzenin PRAŽSKÁ ŠUNKA získala ve vztahu k žalobkyni statut všeobecně známé známky. Zlá víra přihlašovatele (v tomto řízení osoby zúčastněné na řízení) vyplývá dostatečně z obsahu spisu. Městský soud nepřekročil svá oprávnění, neboť posouzení zaměnitelnosti označení je převážně otázkou právní. Ze všech uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl a přiznal jí náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[10] Osoba zúčastněná na řízení (v řízení před stěžovatelem přihlašovatel) ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že městský soud nesprávně aplikoval na věc rozhodnutí ESD ve věci *Canon Kabushiki Kaisha*, protože žalobkyně není vlastníkem ochranné známky „pražská šunka“ a uvedený rozsudek řeší případ střetu již existujících ochranných známek. Městský soud proto rozhodl v rozporu s § 1 zákona o ochranných známkách a monopolizoval žalobkyni vůči ostatním osobám, které by chtěly toto označení v kombinaci s distinktivním prvkem používat. Soud rovněž pochybil, pokud nahradil správní uvážení svou vlastní úvahou - tím zasáhl do stěžovatelovy pravomoci.

IV.

Spojení věcí

[11] Všechny stěžovatelem podané kasační stížnosti se týkají skutkově obdobných případů, odůvodnění napadených rozsudků je v podstatě totožné, stejně jako jsou v podstatě totožné i kasační námitky a vyjádření žalobkyně i osoby zúčastněné. Žalobkyniny námitky proti zápisu kombinovaných označení do rejstříku ochranných známek byly podány ze stejných důvodů, různé jsou vždy toliko jazykové verze přihlašovaných označení, jež však nemají vliv na podstatu sporu. Rovněž předseda stěžovatele odůvodnil svá rozhodnutí v zásadě stejným způsobem. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky § 39 s. ř. s. pro spojení věcí ke společnému projednání, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

V.

Právní hodnocení věci

[12] Důvodnost kasačních stížností posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejich rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), shledal však přitom též vady, k nimž musel přihlédnout i bez návrhu [viz část V/1 b)].

[13] Kasační stížnosti jsou důvodné.

[14] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu, a to dílem k návrhu stěžovatele [V/1 a)], dílem z úřední povinnosti [V/1 b)], aby shledal, že rozsudek městského soudu je v obou svých důvodech nepřezkoumatelný. Dále, a to již jako obiter dictum [k tomu viz V/1 c)], zvážil argument stěžovatele, zda městský soud nahradil úvahu správního orgánu o zaměnitelnosti ochranných známek vlastní úvahou, což je v rozporu s dosavadní konstantní judikaturou správních soudů (V/2). Konečně se pak Nejvyšší správní soud vyjádřil též k některým otázkám výkladu pojmu zaměnitelnosti ochranné známky a nezapsaného označení, jak je učinil městský soud a rozporoval stěžovatel, a to včetně sporného posouzení otázky aplikovatelnosti judikatury Soudního dvora ES (V/3).

V/1

Otázka nepřezkoumatelnosti

[15] Stěžovatel výslovně uplatnil kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., který shledává v tom, že soud nijak neodůvodnil svůj závěr o rozporu rozhodnutí předsedy stěžovatele též s § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek podaných tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

a)

[16] Jedním z principů představujících součást práva na spravedlivý proces, jakož i pojmu právního státu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 odst. 1 Ústavy), vylučujícím libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit. Z odůvodnění musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V této souvislosti Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem, že závěr městského soudu o důvodnosti námitky

žalobkyně spočívající v nedostatku dobré víry přihlašovatele [shora cit. § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách] zůstal bez jakéhokoliv odůvodnění a není tudíž vůbec zřejmé, jak k tomuto závěru městský soud dospěl. V souladu s početnou judikaturou NSS lze k tomu uvést, že z odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu musí být zřejmé, proč soud považoval za důvodnou právní argumentaci žaloby, jinak nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (srov. přiměřeně např. rozsudek NSS č. j. 2 Afs 24/2005 - 44 ze dne 14. 7. 2005, též jako č. 689/2005 Sb. NSS).

[17] Ve vztahu k vyjádření žalobkyně, podle které „zlá víra přihlašovatele vyplývá zřetelně z obsahu spisu stěžovatele“ (viz str. 5 vyjádření žalobkyně ke kasační stížnosti, včetně výpočtu důvodů, které podle žalobkyně zlou víru opodstatňují), Nejvyšší správní soud uvádí, že dnešní rozsudek pochopitelně nepředjímá, zda tomu tak je či není. Nezbytnou podmínkou toho, aby se k této otázce mohl vyjádřit Nejvyšší správní soud, je ale právě ta skutečnost, že k ní nejprve zaujme srozumitelné stanovisko městský soud.

b)

[18] Nejvyšší správní soud dále zjistil, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné též v části, ve které městský soud dovedl všeobecnou známost označení [viz § 109 odst. 3 ve spojení s § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].

[19] Stěžovatel ve svém rozhodnutí podrobně rozebral, proč dle jeho názoru žalobkyně neprokázala všeobecnou známost svého označení, z něhož by případně bylo možné dovozovat vyšší rozlišovací způsobilost pro jinak nedistinktivní označení „BOHEMIA PRAGUE HAM PRAŽSKÁ ŠUNKA“ ve vztahu k žalobkyni. Pro všeobecnou známost označení podle rozhodnutí předsedy stěžovatele rozhodně nesvědčí pouhé dvě předložené faktury vystavené žalobkyní dvěma odběratelům a nedatovaný propagační leták. Současně upozornil na neexistenci jakékoliv reklamy na daný výrobek. Ocenění udělené výrobku žalobkyně Ministerstvem zemědělství v podobě značky KLASA nesvědčí pro všeobecnou známost označení, ale slovy rozhodnutí předsedy stěžovatele „pro určitou kvalitu výrobku“ (srov. str. 8 a 9 rozhodnutí žalovaného).

[20] Městský soud naproti tomu sice na straně jedné uvedl, že stěžovatel „nezjistil správně a dostatečně skutkový stav“, dále však, a to aniž by sám prováděl jakékoliv dokazování, dospěl z tohoto údajně „nedostatečně zjištěného skutkového stavu“ ke zcela opačnému závěru, totiž že „žalobce prokázal všeobecnou známost namítaného slovního označení svých výrobků“ (str. 9 rozsudku). To odůvodnil pouze tak, že stěžovatel nesprávně vyhodnotil význam uděleného označení KLASA, neboť prý „z logiky věci plyne, že každé takové ocenění vychází ze spotřebitelských referencí, které nejsou toliko nahodilé, nýbrž se týkají širšího okruhu konzumentů v delším časovém rozpětí.“ Jak k tomuto závěru, který v žádném případě není skutečností obecně známou, již by nebylo třeba dokazovat (§ 121 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.), městský soud dospěl, není nijak rozvedeno. Konečně k této věci městský soud upozornil, že „[o]cenění kvality bývají velmi často publikována v periodickém tisku.“

[21] Pokud městský soud vyslovil, že napadené rozhodnutí stěžovatele vychází z nesprávně a nedostatečně zjištěného skutkového stavu, aniž by vysvětlil, v jakých aspektech tento skutkový stav nebyl zjištěn správně a dostatečně, a dále dokonce z tohoto

(údajně) nedostatečně zjištěného skutkového stavu vyvodil s rozhodnutím stěžovatele zcela rozporný právní závěr, že žalobce prokázal všeobecnou známost namítaného slovního označení svých výrobků, jde o úvahu soudu, která je evidentně nesrozumitelná, a tedy nepřezkoumatelná ve smyslu díkce § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[22] Nedostatek srozumitelnosti odůvodnění je dán tím spíše, pokud městský soud nejprve konstatoval, že se bude zabývat toliko námitkami podle § 7 odst. 1 písm. g) a k) zákona o ochranných známkách (str. 8 napadeného rozsudku), ale pak se bez dalšího v rámci zkoumání námítky podle § 7 odst. 1 písm. g) zabýval otázkou všeobecné známosti označení užívaného žalobkyní, což je ovšem otázka podstatná pro posouzení důvodnosti námitek podle písm. c) a d) téhož ustanovení.

[23] Nejvyšší správní soud k tomu nad rámec uvedeného jen dodává, že ze samotné skutečnosti, že žalobkyně užívá uvedené slovní spojení pro svůj výrobek již více jak 25 let v nezměněné podobě, nelze bez dalších relevantních důkazů (např. analýzy trhu, spotřebitelských hodnocení apod.) dovodit, že by pro ni získalo rozlišovací způsobilost. Důkazní břemeno, navíc omezené striktní zákonnou lhůtou, přitom v tomto leželo na žalobkyni (viz § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

c)

[24] Vzhledem k nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu se Nejvyšší správní soud nemůže meritorně zabývat zbývajícími kasačními námitkami. Nepřezkoumatelnost se přitom vztahuje k oběma právním důvodům zrušujícího rozsudku městského soudu, totiž k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách [viz část a) výše], a k důvodu podle § 7 odst. 1 písm. g) téhož zákona [viz předchozí část b)].

[25] S ohledem na hospodárnost řízení a zachování základního práva účastníků řízení na vydání rozhodnutí bez zbytečných průtahů však Nejvyšší správní soud cítí povinnost reagovat alespoň na některé námitky stěžovatele a jako *obiter dictum* se vyjádřit k argumentaci rozsudku v těch otázkách, ve kterých městský soud zaujal alespoň do jisté míry srozumitelný právní názor. Alibistické zrušení rozsudku z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti bez jakékoliv další právní argumentace, kterou kasační stížnost přitom vůči rozsudku rozvíjí, by totiž ve výsledku poškodilo především právě žalobkyni a osobu zúčastněnou na řízení, a to vytvořením situace pro opakované rušení rozhodnutí městského soudu soudem kasačním. Ostatně rozšířený senát NSS vyslovil požadavek, aby „nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů byla vykládána ve svém skutečném smyslu, tj. jako nemožnost přezkoumat určité rozhodnutí pro nemožnost zjistit v něm jeho obsah nebo důvody, pro které bylo vydáno. Každý z orgánů, které se otázkou přezkoumatelnosti zabývají, proto má povinnost postupovat tak, aby, je-li to být i jen ve vztahu k části důvodů přezkoumávaného rozhodnutí možné, se v co největší možné míře zabýval podstatou těchto důvodů“. Smyslem tohoto právního názoru je „zajistit konečné a dále již nezměnitelné rozhodnutí o věci v přiměřeném čase, bez neúnosně komplikovaného vícenásobného „putování“ věci mezi jednotlivými správními orgány či soudy“ (viz usnesení č. j. 7 Afs 212/2006 - 74 ve věci SÜD, s. r. o. ze dne 19. 2. 2008).

V/2

Otázka tvrzeného nahrazení správního uvážení úvahou soudu

[26] Stěžovatel dále namítal, že městský soud v řízení pochybil, protože nahradil úvahu správního orgánu o zaměnitelnosti ochranných známek vlastní úvahou, což je v rozporu s dosavadní konstantní judikaturou správních soudů.

[27] Nejvyšší správní soud k otázce posouzení zaměnitelnosti ochranné známky setrvale zastává názor vyjádřený již v rozsudku ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62 (všechna zde citovaná rozhodnutí NSS jsou dostupná též na www.nssoud.cz). Tento názor shrnul Nejvyšší správní soud ve svém nedávném případě ve věci *Société des Produits Nestlé S. A.* tak, „že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou [...] Proto je – shodně jako jiné skutkové otázky vyskytující se v rozmanitých typech správních řízení – věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Namítá-li proto stěžovatel nesprávnost hodnocení zaměnitelnosti známky správním orgánem, může soud rozhodnutí úřadu o této otázce (stejně jako rozhodnutí kteréhokoli správního orgánu o jakýchkoli skutkových otázkách) zkoumat v mezích žalobních bodů jen z hlediska § 34 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), tj. zda rozhodnutí úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti známek, obsahuje, zda úvaha neodporuje spisu a skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná [s odkazem na shora cit. rozsudek č. j. 5 A 106/2001 - 62] To pochopitelně v souladu s principem plné jurisdikce ve správním soudnictví platí jen v těch případech, kdy soud neprovádí vlastní dokazování podle § 77 s. ř. s. a nepostaví tak nový skutkový (eventuálně právní) stav.“ (rozsudek NSS č. j. 4 As 90/2006 - 123 ze dne 23. července 2008).

[28] Obdobně k témuž problému uvádí též rozsudek NSS ve věci *Gorbatschow Wodka KG*, č. j. 5 As 25/2007 - 96 ze dne 12. června 2008, podle kterého „ustálená judikatura setrvává na stanovisku, že posouzení zaměnitelnosti je především otázkou skutkovou, jejíž rozhodnutí přísluší v první řadě správnímu orgánu. Správní soudy nejsou povinny nahrazovat hodnocení skutkových otázek, provedené expertním správním orgánem, úvahou vlastní. Ta se, stejně jako jakékoliv jiné posouzení skutkových otázek, může s ohledem na názory posuzujícího subjektu znatelně lišit. Na druhou stranu je však správní soud k žalobní námitce povinen přezkoumat hodnocení důkazů provedené správním orgánem s ohledem na to, zda se jednalo o hodnocení úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické. Stejně tak je správní soud oprávněn přezkoumávat korektnost výkladu neurčitých právních pojmů provedených správním orgánem, v kontextu ochranných známek pak klíčového pojmu „zaměnitelnosti“. Zde se však činnost správního soudu omezuje na zjištění, zda rozhodnutí správního orgánu je s ohledem na zákonnou úpravu, vyloženou ustálenou judikaturou soudní, argumentačně udržitelné.“

[29] Z obou obsažně citovaných judikátů tedy vyplývá, že je nesprávný názor žalobkyně uvedený v jejím vyjádření ke kasační stížnosti, podle něhož „posouzení zaměnitelnosti je veskrze otázkou právní“ (str. 6 vyjádření, bod VII. vyjádření).

[30] Městský soud v posuzovaném případě dokazování neprováděl, a to za situace, kdy žalobkyně soustředila jádro svých žalobních námitek právě na rozlišovací způsobilost jí dlouhodobě užívaného označení BOHEMIA PRAGUE HAM PRAŽSKÁ ŠUNKA a na jeho zaměnitelnost s přihlašovanými označeními. Jestliže městský soud při přezkoumávání těchto námitek dospěl k závěru, že úvaha stěžovatele při hodnocení důkazů nebyla logická (srov. slova „výrazně pochybil“ či „naprosto podcenil“ užitá při hodnocení stěžovatelovy

úvahy na str. 9 rozsudku), pak nelze prima facie (bez posouzení samotného předmětu sporu) dospět k závěru ve smyslu shora cit. doktríny deklarované již rozsudkem NSS č. j. 5 A 106/2001 - 62, že by soud pochybil a překročil meze soudního přezkumu.

V/3

Výklad otázky zaměnitelnosti městským soudem

[31] Podstata právní otázky, jejíž posouzení městským soudem označil stěžovatel za nesprávné, spočívá v tom, zda je označení PS PRAŽSKÁ ŠUNKA (ve čtyřech jazykových verzích včetně právě uvedené verze české) zapsatelné jako kombinovaná ochranná známka. Městský soud s ohledem na její podobnost s žalobkyniným nezapsaným označením dospěl k závěru, že zapsatelné není.

a)

[32] Pro posouzení věci, jak jí vymezila žaloba, rozsudek městského soudu a následně kasační stížnost, je mj. podstatné, zda stěžovatel postupoval správně, pokud dospěl k závěru, že zápisu přihlašovaných kombinovaných označení do registru ochranných známek nebrání zákonná překážka vymezená v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

[33] Žádný z účastníků řízení nezpochybnil závěr, podle něhož samotné označení „pražská šunka“ (v jakékoliv jazykové verzi) nemá rozlišovací způsobilost, pokud má označovat masný výrobek (šunku). Ani žalobkyně přitom netvrdí, že by jen ona sama byla oprávněna vyrábět výrobek – šunku s druhovým označením pražská. V tomto smyslu je nutno upozornit na další zcela nesrozumitelný závěr městského soudu, podle něhož zápisem přihlašované ochranné známky dochází na trhu ke klamání spotřebitele o původu předmětného výrobku (str. 9 rozsudku). Označení „pražská“ šunka totiž neoznačuje zeměpisný původ výrobku, nýbrž druh výrobku – ostatně ani žalobkyně nedovozuje, že jen ona sama může „pražskou šunku“ vyrábět (srov. také níže, bod [42]). Ze stejného důvodu (nedostatek rozlišovací způsobilosti) takové výhradně slovní označení není jako ochranná známka pro tyto výrobky zapsatelné. To ostatně vyplývá již z § 1 zákona o ochranných známkách, podle něhož ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení *způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby*, a dále z § 4 téhož zákona, podle kterého do rejstříku se nezapíše mj. označení, které nemá rozlišovací způsobilost [písm. b)], nebo označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností [písm. c)].

[34] Závěr rozvedený v předchozím bodě však platí nejen pro přihlašovaná označení, ale též pro označení, jehož ochrana by měla být důvodem pro nezapsání přihlašovaných označení, neboť ochrana obdobná ochraně známkové nemůže být přiznána nezapsanému označení, které nemá rozlišovací způsobilost. Existence alespoň jednoho distinktivního prvku v namítaném označení je tedy podmínkou, bez jejíhož splnění nemůže být ochrana nezapsaného označení úspěšně namítána (k tomu srov. Čermák, K. Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti záměny. Právní rádce, 2006, č. 3, s. 4 an. a odkazy tam uvedené, kde je mj. uvedeno: "*Pokud se dvě označení shodují v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže.*" Viz tamtéž, str. 10).

[35] Pokud tedy stěžovatel konstatoval, že srovnávat je nutno v daném případě nikoli slovní znění obou označení, ale označení jako celky, protože jen ta mají ve vztahu k výrobku šunka rozlišovací způsobilost, pak je jeho úvaha zcela správná. Jak ve srovnatelné otázce uvedl Soudní dvůr ES, „[c]elkové posouzení vizuální, fonetické a významové zaměnitelnosti srovnávaných ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým známky působí, přičemž je nutno brát v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky. [...] vnímání ochranných známek v mysli průměrného spotřebitele typu zboží, o které se jedná, hraje rozhodující roli při celkovém posuzování pravděpodobnosti záměny. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení nebezpečí záměny ochranných známek.“ (viz rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1997, C-251/95, *SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport*, Recueil s. I-6191, cit. podle českého překladu Pipková, H. Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 178).

[36] V této souvislosti lze poukázat též na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. 7. 2005, C-353/03, *Nestlé*, Sb. rozh. s. I-6135, bod 31, v němž soud uvedl, že „skutečnosti, které mohou prokázat, že ochranná známka se stala způsobilou identifikovat dotýčný výrobek nebo službu, musejí být posouzeny globálně a v rámci tohoto posouzení lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného touto známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu užívání této ochranné známky, výši investic, které podnik vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky ochranné známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.“

[37] S ohledem na níže uvedené jsou přitom oba právě uvedené judikáty Soudního dvora ES přiměřeně aplikovatelné i na nyní projednávanou věc (srov. k tomu níže bod [44] násl.).

b)

[38] S ohledem na svou konstantní judikaturu (viz body [27] a [28] tohoto rozsudku) se Nejvyšší správní soud dále zabýval tím, zda městský soud oprávněně označil stěžovatelovu úvahu o srovnávání přihlašovaných a namítaného označení za nelogickou a vycházející z nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Ani v tomto však Nejvyšší správní soud nemohl s městským soudem souhlasit.

[39] Stěžovatel v žalobou napadených rozhodnutích podrobně popsal přihlašovaná kombinovaná označení a srovnal je s označením vrchní části konzervy žalobkynina výrobku (viz bod [3] tohoto rozsudku), přičemž z tohoto srovnání dovodil, že si označení nejsou podobná. Tato jeho úvaha je zcela logická a ani sám městský soud ve svém rozhodnutí neuvedl, v čem by měl stěžovatel údajně nedostatečná zjištění skutkového stavu doplnit. Naopak závěr městského soudu je vnitřně rozporný, neboť na jednu stranu se stěžovatelem souhlasí v tom, že slovní označení „pražská šunka“ nemá rozlišovací způsobilost, a na druhou stranu je označuje za hlavní důvod vzájemné podobnosti, z čehož dovozuje možnost klamání spotřebitele, notabene údajně klamáním „o původu předmětného výrobku“ – v tomto není jasné, zda má městský soud na mysli zeměpisný původ (o takový se ovšem s ohledem na povahu věci jednat nemůže) nebo snad původ u žalobkyně jako výrobce (s tím je však v rozporu jednoduchá skutečnost, že žalobkyně jistě nepochybně má právo třetích osob vyrábět šunku označenou jako „pražská“ šunka, samozřejmě za splnění příslušných technologických podmínek).

[40] Městskému soudu nelze přisvědčit ani v tom, že stěžovatel naprosto podcenil význam dominantního prvku (slovního označení „pražská šunka“) a nehodnotil označení jako celek, jelikož z obsahu správních rozhodnutí je zřejmý opak. Nejenže lze na první pohled vyvrátit tvrzení soudu o dominanci slovního vyjádření nad prvkem fantazijním (graficky ztvárněná písmena PS společně s dalšími grafickými prvky jakožto prvek fantazijní již svou velikostí zcela jednoznačně dominují nad slovním vyjádřením „pražská šunka“ ve všech jazykových verzích), rovněž tak není s ohledem na absenci rozlišovací způsobilosti možno bez dalšího hovořit o tom, že by spotřebitel vnímal toliko text.

[41] Namítala-li žalobkyně, že písmena PS tvořící fantazijní prvek přihlašovaných označení jsou jen počátečními písmeny slov „pražská“ a „šunka“, nelze než konstatovat, že pro posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašovaných označení je to zcela nepodstatné. Soudu ani stěžovateli totiž nepřísluší posuzovat důvod či způsob tvorby fantazijního prvku ochranné známky, ale v daném kontextu jen jeho rozlišovací způsobilost, event. podobnost s jinou ochrannou známkou či nezapsaným označením a důvody pro odmítnutí ochrany dle § 4 zákona o ochranných známkách. Navíc shoda počátečních písmen platí pouze v české a německé jazykové verzi.

[42] Žalobkyni, stěžovateli i osobu zúčastněnou na řízení spojuje obava, že v důsledku rozhodnutí stěžovatele, resp. v důsledku rozsudku městského soudu, bude mít právě osoba zúčastněná, resp. žalobkyně „monopol“ na užívání pojmu „pražská šunka“. V této souvislosti je nutno s ohledem na výše uvedené zopakovat, že samotný tento pojem nemá pro označení šunky rozlišovací způsobilost (na čemž je ostatně mezi stěžovatelem, žalobkyní i osobou zúčastněnou a snad i městským soudem plná shoda), a proto není sám o sobě jako ochranná známka zapsatelný do registru. Ve spojení s dostatečně distinktivním prvkem však jeho zápisu nic nebrání; argument monopolem tedy není na místě.

c)

[43] Stěžovatel v průběhu správního řízení postupoval zcela v souladu s dosavadní konstantní judikaturou Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS), neboť hodnotil jak podobnost chráněných výrobků (v daném případě pouze šunky), tak podobnost označení. Naopak lze přisvědčit stěžovateli v tom, že to byl městský soud, kdo

se podobností chráněných výrobků vůbec nezabýval, a naopak rozhodl o přihlášce osoby zúčastněné v její úplnosti, jakkoliv ta uváděla ve své přihlášce celou řadu výrobků, které s šunkou vůbec nesouvisí.

d)

[44] Konečně mezi stěžovatelem, městským soudem a žalobkyní panuje nejednota ohledně aplikovatelnosti judikatury Soudního dvora ES v problematice zaměnitelnosti vícero ochranných známek, která je podle stěžovatele odlišná od problematiky zaměnitelnosti staršího nezapsaného označení a ochranné známky.

[45] Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, aplikované v této věci stěžovatelem a městským soudem, implementuje čl. 4 odst. 4 písm. b) Směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Toto ustanovení směrnice poskytuje členským státům Unie možnost fakultativně stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, *pokud práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky*. Cit. ustanovení směrnice tak ponechává na volném uvážení států, aby byla poskytována právní ochrana i jiným ochranným známkám než těm, které jsou formálně registrované nebo všeobecně známé, jakož i jiným označením užívaným v obchodním styku (doménové jména, obchodní jméno atd.), a to v případě, že splňují mj. obecnou podmínku způsobilosti odlišit zboží nebo služby jednoho výrobce od zboží nebo služeb výrobce jiného vyjádřenou v článku 2 cit. směrnice (obdobně § 1 zákona o ochranných známkách).

[46] S ohledem na fakultativní charakter ustanovení čl. 4 odst. 4 písm. b) Směrnice Rady 89/104/EHS a ním stanovenou možnost členských států poskytnout širší ochranu neregistrovaným ochranným známkám a jiným označením nad rámec harmonizované úpravy, se lze s argumentací článkem 4 odst. 4 písm. b) Směrnice v judikatuře Soudního dvora setkat pouze zcela výjimečně [určitou výjimkou je rozsudek ESD ze dne 22. 11. 2007 ve věci *Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet*, C-328/06, Sb. rozh. s. I-10093, který v obecné rovině vymezuje vztah čl. 4 odst. 2 písm. d), a tedy též čl. 4 odst. 1, na straně jedné, a čl. 4 odst. 4 písm. b) cit. směrnice].

[47] Co se týče mezi stěžovatelem a žalobkyní sporné otázky o použitelnosti judikatury Soudního dvora ES, která řeší problém zaměnitelnosti ochranných známek, nikoliv staršího nezapsaného označení a ochranné známky, lze proto odpovědět, že s ohledem na povahu otázky je vhodné tyto judikáty přiměřeně použít, a to tím spíše za situace, kdy relevantní judikatura Soudního dvora přímo k otázce zaměnitelnosti ochranné známky a nezapsaného označení neexistuje.

[48] Zdejší soud již shora naznačil (viz bod [34]), že podstata otázky zaměnitelnosti je principiálně stejná jak pro srovnání dvou ochranných známek, tak pro srovnání ochranné známky a nezapsaného označení. Lze totiž mít za to, že právní ochrana zapsané známky i nezapsaného označení plní stejnou funkci, totiž zaručit identitu původu

označeného výrobku spotřebiteli nebo konečnému uživateli, a to tím, že mu umožní odlišit výrobek nebo službu od jiných výrobků nebo služeb, které mají jiný původ. „Aby mohla ochranná známka plnit tuto základní roli v systému nerušené soutěže, o který Smlouva [o založení ES] usiluje, musí nabídnout záruku, že všechno zboží nebo služby, které tuto známku nesou, mají původ pod kontrolou jednoho podnikatele, který odpovídá za jejich kvalitu“ (rozhodnutí ESD ze dne 17. 10. 1990, C-10/89, HAG GF (HAG II) Recueil I-3711, bod 13). Jak z kontextu celého tohoto rozhodnutí ve stěžovatelově věci vyplývá, není důvodu, aby se tato základní premisa judikatury Soudního dvora neaplikovala též na nezapsaná označení.

VI. Náklady řízení

[49] Ze všech výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnosti důvodnými, a proto napadené rozsudky zrušil a věci vrátil městskému soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[50] Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v tomto rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[51] O náhradě nákladů řízení o kasačních stížnostech rozhodne městský soud v dalším řízení (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

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

V Brně dne 9. října 2008

Baxa

JUDr. Josef

předseda

senátu