



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: **Société des Produits Nestlé S. A.**, se sídlem Vevey, Entre-Deux-Villes, Kanton Vaud, Švýcarsko, zast. JUDr. Richardem Wagnerem, advokátem, se sídlem Karolíny Světlé 301/8, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **TCHIBO GmbH**, se sídlem Überseering 18, Hamburg, Německo, zast. JUDr. Zuzanou Žežulkovou, advokátkou, se sídlem Belgická 23, Praha 2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2007, č. j. 5 Ca 213/2005 – 149,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žádný z účastníků ani osoba zúčastněná na řízení **n e m a j í** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2002, zn. O 76155, kterým byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 7. 2001 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Uvedeným rozhodnutím byl zamítnut návrh žalobce na výmaz slovní ochranné známky č. 181763 ve znění „TCHIBO CAFE CLASSIC“. V žalobě po rozsáhlé rekapitulaci předcházejícího správního řízení žalobce uvedl, že namítal porušení čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod a čl. 2 odst. 3 Ústavy. Podle žalobce předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodl v rozporu s § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., neboť jeho závěr, že napadená

ochranná známka plní rozlišovací funkci ochranné známky je nesprávný. Napadená slovní ochranná známka je tvořena třemi slovy: a) TCHIBO, což je název výrobce; b) CAFE, jež označuje chráněný výrobek; c) CLASSIC, což je slovo shodné s namítanou ochrannou známkou. Namítaná ochranná známka je prioritně starší a označuje všude na trhu prodávanou kávu, vyráběnou žalobcem, tedy jiným výrobcem. Použití namítané ochranné známky CLASSIC v takovém spojení využívá účinků a známosti na trhu již deset let chráněného a zavedeného označení prodávané kávy. Uvedení slova CAFE v napadené ochranné známce ve spojení s CLASSIC nevede k odlišení napadené ochranné známky od namítané na společném trhu s kávou. Jediným rozlišujícím prvkem napadené ochranné známky oproti namítané je slovo TCHIBO. Taková ochranná známka je pro veřejnost zavádějící a může ji klamat o původu výrobku. Může být vnímána jako vazba mezi majiteli původní a nové ochranné známky. Skutečnost, že napadená ochranná známka obsahuje jako prvek starší namítanou ochrannou známkou, může tedy vést spotřebitele k záměně obou označení. Dále žalobce spatřuje v postupu žalovaného také porušení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., neboť pravdivost důkazů předložených zúčastněnou osobou nebyla nikdy ověřena žádným objektivním způsobem. Tím došlo současně k porušení § 46 správního řádu, který stanoví, že rozhodnutí musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. V doplnění žaloby žalobce poukázal také na čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a na čl. 16 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). Argumentoval také, pokud jde o vnímání namítané ochranné známky běžnými spotřebiteli, marketingovým průzkumem provedeným společností Factum Invenio. Dále poukázal na rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví v jiných věcech.

Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že se v souladu s právní úpravou, která ponechává v každém konkrétním případě na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlášené označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost, zabýval otázkou, zda napadená ochranná známka je způsobilá plnit svou funkci stanovenou v § 2 zákona č. 174/1998 Sb., o ochranných známkách, který byl platný v době jejího přihlášení, totiž odlišit výrobky pocházející od různých výrobců. Vycházel přitom z obecně přijatých způsobů hodnocení ochranných známek. Podle jednotlivých hledisek pak u napadené slovní ochranné známky hodnotil písemné vyjádření, fonetickou výslovnost, významovou shodu či podobnost a druh výrobků, pro něž je užívána. Tato hlediska řádně vyhodnotil a dospěl k závěru, že napadená ochranná známka je s to plnit svou funkci. K části rozhodnutí, v níž shledal, že ochranná známka byla v období pěti let před podáním návrhu na její výmaz užívána, uvedl, že z původně nabídnutých důkazů (faktury, dodací listy apod.) vyplývalo, že zúčastněná osoba dodávala na trh v České republice kávu označenou v těchto dokladech jako "CLASSIC", avšak nemohl z nich být vyvozen závěr o tom, zda známka byla nebo nebyla užívána v zapsané podobě. Majitel napadené ochranné známky pak dne 20. 12. 2000 předložil spotřebitelský obal, na němž byla ochranná známka užita v zapsané podobě, s tímto důkazem byl žalobce seznámen a tento důkaz nebyl žalobcem zpochybněn. Z tohoto důvodu pokládá žalovaný žalobní tvrzení, že by okolnost užívání ochranné známky nebyla spolehlivě zjištěna, za účelové a odporující pravdě.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření k žalobě uvedla, že v její ochranné známce jednoznačně dominuje slovo „TCHIBO“, výraz „CLASSIC“ je nedistinktivní; ostatně sám žalobce své výrobky nabízí výlučně označené slovním spojením „NESCAFÉ

CLASSIC“. Dále zúčastněná osoba konstatovala, že předložila ve správním řízení dostatek listinných důkazů o užívání známky v rozhodném období.

Městský soud v Praze rozsudkem napadeným kasační stížností žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků ani osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že dominantním prvkem v napadené ochranné známce je slovo „TCHIBO“, zatímco ostatní dva zbývající slovní prvky popisují druh a vlastnost výrobku. Slovo „Classic“ neplní v této ochranné známce dominantní a tím pádem ani distinktivní úlohu, nýbrž roli popisnou. Shoda pouze v tomto nedistinktivním prvku napadené ochranné známky nemůže klamat průměrného spotřebitele o původu výrobku a způsobit, že průměrný spotřebitel dovodí neexistující vazbu mezi majiteli namítané a napadené ochranné známky. K argumentaci žalobce uskutečněným marketingovým průzkumem soud konstatoval, že tento průzkum nemá vypovídací hodnotu při posouzení zaměnitelnosti napadené a namítané ochranné známky, když káva značená pouze slovním prvkem "CLASSIC" se v průzkumu vůbec nevyskytuje. Městský soud neshledal ani porušení Dohody TRIPS, ani žalobcem vyjmenovaných ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Tento rozsudek žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl kasační stížností, ve které (resp. v jejím doplnění) se dovolává kasačních důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel má za to, že městský soud chybně aplikoval zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zejména § 3 odst. 2, nesprávně dospěl k závěru o tom, zda napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek v souladu se zákonem, když obsahovala slovní prvek zcela shodný s namítanou ochrannou známkou. Zmíněný závěr soudu je nutno zcela odmítnout, neboť z jazykového výkladu § 3 odst. 2 citovaného zákona jednoznačně vyplývá, že jedinou relevantní skutečností při posuzování oprávněnosti návrhu na výmaz odůvodněného rozporem zápisu ochranné známky s citovaným ustanovením je to, zda ochranná známka obsahuje jinou starší ochrannou známku. Tato podmínka byla v daném případě splněna a soud tak měl rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zrušit a nikterak se nezabývat zaměnitelností porovnávaných ochranných známek. Dále stěžovatel soudu vytýká, že chybně posoudil otázku zaměnitelnosti namítané a napadené ochranné známky. Za dominantní prvek na napadené ochranné známce stěžovatel pokládá slovo „Classic“, což je prvek naprosto shodný se zněním namítané slovní ochranné známky. Stěžovatel dále městskému soudu vytýká, že dezinterpretoval rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. 10. 2005, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, C-120/04. V tomto rozhodnutí odpověděl Evropský soudní dvůr na předběžnou otázku týkající se interpretace čl. 5 odst. 1 písm. d) směrnice Rady 89/104/EHS tak, že toto ustanovení musí být vykládáno v tom smyslu, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli. Podle názoru stěžovatele je napadená ochranná známka zaměnitelná s ochrannou známkou namítanou. Na napadené ochranné známce je dominantním a ústředním prvkem slovo „Classic“, dominantním a distinktivním prvkem není slovo „TCHIBO“. Podle další stěžovatelovy námitky žalovaný nedostatečně zjistil skutkový stav, neboť z podkladů rozhodnutí vyvodil nesprávné skutkové závěry. Z předložených důkazů a tvrzení zúčastněné osoby nebylo prokázáno řádné užívání napadené známky a žalovaný chybně nevymazal napadenou ochrannou známku. Důkazy předložené zúčastněnou osobou totiž spolehlivě neprokazují řádné užití napadené známky a pravdivost předložených důkazů současně nebyla nikdy ověřena žádným objektivním způsobem. Žalovaný dále nezohlednil svou předchozí rozhodovací praxi, protože svým

rozhodnutím ze dne 10. 8. 2000, sp. zn. O-138628, částečně zamítl přihlášku označení „KLASIK“ jako označení zaměnitelného s namítanou ochrannou známkou, a to pro stejné nebo podobné výrobky jako pro ty, pro které je namítaná ochranná známka registrována. Dostatečná rozlišovací způsobilost napadené ochranné známky byla potvrzena též rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, č. j. 2 Cm 5/2004 – 127, který stěžovatel předložil v řízení o žalobě. Žalovanému stěžovatel rovněž vytýká, že nezohlednil rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu ze dne 22. 5. 2002, č. j. R 679/2001 – 4, kterým byla zamítnuta přihláška označení „GOLDEN COFFEE CLASSIC“ jako označení zaměnitelného s ochrannou známkou stejného znění jako je znění namítané ochranné známky. Žalovaný rovněž opomenul rozhodnutí uvedeného úřadu ze dne 20. 4. 2001, č. 1000/2001, v kteréžto věci přihlašovatel označení „SUPER SUPERCLASSIC“ vzal zpět svou přihlášku tohoto označení, protože uznal skutečnost, že toto označení je zaměnitelné s ochrannou známkou téhož znění jako je znění namítané ochranné známky. Stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že jakkoli se stěžovatel dovolává jazykového výkladu § 3 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb., je rozhodnutí Úřadu i soudu v souladu se známkoprávním pravidlem, podle něhož známkový prvek jako složka ochranné známky má pro zkoumání zápisné způsobilosti význam pouze pokud je natolik dominantní, že může způsobit zaměnitelnost srovnávaných označení. Ochranné známky je nutno pojímat pouze vcelku a současně z hlediska jejich jednotlivých prvků a není možno vyzdvihnout či naopak potlačit jeden z prvků ochranné známky a posuzovat jeho zaměnitelnost odděleně od ostatních, bez ohledu na vizuální působení ochranné známky jako celku. Žalovaný dále poukazuje na to, že stěžovatel účelově dělí napadenou ochrannou známku na jednotlivé prvky s tím, že slovu TCHIBO přikládá v očích spotřebitelů zanedbatelný význam a že obchodní firma nemůže rozlišovat výrobky a služby. Takovéto tvrzení je však nepodložené a odporující známkovému právu. Žalovaný má také za to, že konkrétní důkazy uvedené v odůvodnění žalobou napadeného správního rozhodnutí nebyly žalobcem nijak zpochybněny a nebyly uvedeny argumenty, které by zjištění správních orgánů popíraly. Závěrem žalovaný upozorňuje, že i pokud by Nejvyšší správní soud shledal, že zápis napadené ochranné známky byl proveden v rozporu s § 3 odst. 2 tehdy platného zákona č. 174/1988 Sb., nyní platný zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. v § 52 stanoví, že zápisná způsobilost ochranné známky se sice posuzuje podle právního předpisu platného v době jejího zápisu, ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s nyní platným zákonem. Zákon č. 441/2003 Sb. pak důvod zápisné nezpůsobilosti vyplývající z pouhého shodného prvku ochranných známek nezná. Žalovaný navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Stěžovatel posléze Nejvyššímu správnímu soudu zaslal

- rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 11. 2008, č. j. 76026/2007, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení ochranné známky „CLASSIC“ za neplatnou,
- rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 5. 2008, zn. O-64589, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí prvního stupně, jímž byl zamítnut návrh na zrušení ochranné známky „CLASSIC“,
- marketingový průzkum ze srpna 2008 „NESCAFÉ Classic Trademark“.

Z uvedených rozhodnutí stěžovatel dovozuje, že potvrzují jím zastávané stanovisko, že v případě napadené ochranné známky je slovo „Classic“ užíváno nezákonně a že zúčastněná osoba těží z dobrého jména žalobce. Dále stěžovatel poukazuje na marketingový průzkum, z něhož podle názoru stěžovatele vyplývá, že si spotřebitelé v případě kávových výrobků spojují označení „CLASSIC“ se stěžovatelem. Výsledky

průzkumu přitom nelze vztahovat jen k období, kdy byl průzkum uskutečněn, protože v povědomí veřejnosti může výrobek či označení zanechat silný vjem pouze v případě, že se s ním veřejnost pravidelně a dlouhodobě setkává. Stěžovatel má za nepochybné, že stav odpovídající výsledkům průzkumu existuje po mnoho let, včetně doby vydání žalovaného rozhodnutí.

Osoba zúčastněná na řízení se k obsahu kasační stížnosti nevyjádřila.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti, přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 3 citovaného ustanovení, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Stěžovatel výslovně uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nesprávné právní posouzení spočívá buď v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikováno nesprávné právní pravidlo, popř. je sice aplikováno správné právní pravidlo, ale je nesprávně interpretováno. Podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost.

Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soudu zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení věci:

Dne 17. 1. 2000 stěžovatel podal u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na výmaz slovní ochranné známky č. 181763 ve znění „TCHIBO CAFE CLASSIC“. Ta byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 16. 12. 1994 (s právem přednosti od 6. 4. 1993) pro kávu ve třídě 30 mezinárodního třídění výrobků a služeb a jejím majitelem je osoba zúčastněná na řízení. Spatřovanou zaměnitelnost namítané a napadené ochranné známky stěžovatel odůvodnil shodně jako později v jím podané žalobě i kasační stížnosti. Dále uvedl, že napadená ochranná známka nebyla v období pěti let před podáním návrhu na výmaz v České republice užívána.

Osoba zúčastněná na řízení (majitel napadené ochranné známky) ve svém vyjádření sdělila, že pro výmaz její ochranné známky není dán žádný důvod.

Věc byla pravomocně skončena žalovaným rozhodnutím předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 5. 11. 2002, zn. O 76155, tak, že se rozklad proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na výmaz zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. Rozhodnutí je opřeno o to, že v napadené ochranné známce je dominantním prvkem slovo „TCHIBO“. Ostatní prvky mají toliko informativní či popisný charakter. Zápis napadené ochranné známky tedy nebyl učiněn v rozporu se zákonem č. 174/1988 Sb., neboť nemůže dojít k záměně o původu výrobků. Dále žalovaný z dokladů předložených zúčastněnou

osobou usoudil, že není dán ani důvod výmazu napadené ochranné známky pro její neužívání v rozhodném období pěti let.

Slovní ochranná známka stěžovatele ve znění „CLASSIC“ byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 8. 3. 1994 (s právem přednosti od 6. 11. 1991) pro výrobky ve třídách 29, 30 a 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb, mimo jiné pro kávu.

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2002 Sb., *Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že*

- a) byla zapsána v rozporu s tímto zákonem; v tomto případě se na ochrannou známku hledí tak, jako by vůbec nebyla zapsána. To neplatí, jestliže známka byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) až d) a svým užíváním v obchodním styku získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby svého majitele, pro které byla zapsána,*
- b) nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání; k užívání ochranné známky, které započalo, popřípadě pokračovalo po uplynutí 5 let jejího neužívání, avšak ve lhůtě 3 měsíců před zahájením řízení o výmazu, se nepřiblíží. Užíváním ochranné známky se rozumí rovněž její užívání v podobě, která se od podoby, jak je zapsána, liší v jednotlivostech neměnicích její rozlišovací způsobilost, popřípadě její umístování na výrobky či jejich obaly výlučně pro potřeby vývozu.*

Podle § 42 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. *vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.*

Podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, *ochrannou známkou nemůže být označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu.*

Podle odstavce 2 *ochrannou známkou rovněž nemůže být označení obsahující prvky uvedené v odstavci 1 písm. c) až h).*

Vzhledem k tomu, že napadená ochranná známka byla zapsána za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb. (dne 16. 12. 1994), posoudí se to, zda byla zapsána v souladu se zákonem, podle zákona účinného v době jejího zápisu, a to právě na základě výše citovaného přechodného ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb.

V prvé řadě stěžovatel činí sporným výklad § 3 odst. 2 ve vazbě na § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb., který zaujal žalovaný, a dovolává se výkladu doslovného. Podle výkladu doslovného, jenž je zastáván stěžovatelem, se zápisná nezpůsobilost ve smyslu citovaných ustanovení vztahuje na veškerá přihlašovaná označení, která obsahují prvek shodný se starší ochrannou známkou (zde slovo „Classic“). Žalovaný tento výklad potom omezuje pouze na případy, kdy starší ochranná známka je v přihlašovaném označení

natolik dominantní, že může způsobit zaměnitelnost srovnávaných označení, resp. takto označených výrobků nebo služeb. Nejvyššímu správnímu soudu tedy náleží uvážit, kterou z nabízejících se interpretačních variant je třeba upřednostnit.

Jazykový výklad – jakkoli je pro právní interpretaci naprosto nezbytný (*conditio sine qua non*) – je pouze jednou z více metod, které má interpret právního textu k dispozici. Vzbuzuje-li výsledek jazykové interpretace pochybnosti, je třeba, aby byl přezkoušen jinými výkladovými metodami a v jejich světle potvrzen jako správný a vystihující smysl práva, resp. přirozené chápání spravedlnosti (*common sense*), nebo zavržen jako chybný, tomuto smyslu se přičítá. Ústavní soud k mezím spolehlivosti jazykového výkladu výslovně konstatuje: „Soud ... není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakládat na racionální argumentaci.“ (náleží Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, publ. pod č. 63/1997 Sb.). „Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad *e ratione legis* atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“ (náleží Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, publ. pod č. 30/1998 Sb.).

V posuzované věci je třeba vyjít ze smyslu institutu ochranné známky. Přitom je na místě připomenout, jaké funkce jsou ochranným známkám tradičně připisovány:

1. funkce rozlišovací (identifikační) spočívající v rozlišení výrobků (služeb) pocházejících od různých výrobců (poskytovatelů služeb). V tomto ohledu se nejedná o „pouhou“ funkci ochranné známky, ale schopnost rozlišit výrobky či služby pocházející od různých výrobců (poskytovatelů) je přímo pojmový znakem ochranné známky. Konstatování, že základním rysem ochranné známky je její rozlišovací funkce, se opakovaně objevuje také v judikatuře Evropského soudního dvora: „Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli a koncovému uživateli totožnost původu označeného výrobku tím, že je mu umožněno bez jakékoli možnosti záměny odlišit výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu.“ (např. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 29. 9. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, C-39/97, bod 28),
2. funkce záповědní (ochrannou známku může užívat jen její majitel),
3. funkce ochranná (chránit spotřebitele před klamáním o původu a vlastnostech výrobků, resp. služeb),
4. funkce propagační, resp. reklamní (usnadnit propagaci výrobků či služeb).

Vůdčím posláním ochranné známky (inherentním především její funkci rozlišovací) je však její funkce soutěžní, tj. pomoci výrobcům, resp. poskytovatelům služeb prosadit se na trhu, na trhu se udržet či upevnit svou pozici v soutěži s konkurenčními výrobci (poskytovateli služeb). V tomto bodě se Nejvyšší správní soud zcela ztotožňuje s názorem

podávaným v odborné literatuře: „...užití ochranné známky je především soutěžním jednáním. Z tohoto pohledu preváluje u ochranné známky funkce soutěžní a [tomu], kdo tohle nechápe, zůstane ... problematika ochranných známek navždy utajena.“ (Pítra, V., *Několik poznámek k legislativnímu záměru ve známkovém právu*, in *Průmyslové vlastnictví* 1/1994, s. 5).

Soutěžní funkci ochranné známky, jakožto její funkci elementární, nelze pomíjet ani v případě, je-li vykládán institut ochranné známky v kontextu zákona č. 174/1988 Sb., jenž byl schválen Federálním shromážděním dne 8. 11. 1988 a nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1989, tedy v období direktivně řízené a centrálně plánované ekonomiky. Je nepochybné, že záměrem historického zákonodárce nemohlo být akcentovat soutěžní funkci ochranné známky, neboť fungující hospodářská soutěž je základním mechanismem systému tržního hospodářství. Jen v systémech tržního hospodářství lze hovořit o hospodářské soutěži v jejím pravém smyslu, neboť z historicky ověřených systémů jen tržní hospodářství má potenciál stimulovat soutěžitele na trhu ke konkurenci nabízených výrobků a služeb z hlediska ceny i kvality. Není hospodářské soutěže tam, kde na firmy (v ekonomickém smyslu slova) není vytvářen konkurenční tlak. Proto o hospodářské soutěži (nebo přinejmenším o efektivní hospodářské soutěži) nelze uvažovat v systémech s rigidním direktivním řízením ekonomiky a jejím centrálním plánováním, v nichž firma nepodléhá tlaku konkurence na trhu v pravém slova smyslu, tedy tlaku vyvěrajícího ze střetávání nabídky a poptávky, ale především tlaku hospodářského plánu.

Tehdejší právní regulace hospodářské soutěže (např. § 119a zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník) proto mohla mít toliko nominální hodnotu, neboť chráněný zájem v domácích podmínkách neexistoval (tím se samozřejmě nepopírá, že příslušná ustanovení mohla být využívána k „ochraně“ zájmů substituujících). O hospodářské soutěži v pravém smyslu slova bylo lze s určitými výhradami hovořit z hlediska ČSSR snad jen ve vztazích mezinárodních (viz např. Knap, K., Kunz, O., Opltová, M.: *Průmyslová práva v mezinárodních vztazích*, Praha 1988, s. 356: „Při zkoumání vhodných prostředků ... za účelem ochrany oprávněných zájmů socialistického společenství vyvstává otázka koordinace soutěžní ... politiky členských států RVHP ve vztahu k státům EHS.“). Byť tehdejší doktrína traktovala, že „i v socialistickém hospodářství je hospodářská soutěž s to v rozsáhlé míře plnit významně obecné celospolečenské funkce“ (Knap, K., *Právo hospodářské soutěže*, Praha 1973, s. 52), že „plánovité řízení socialistického hospodářství není s hospodářskou soutěží v zásadním rozporu“ (tamtéž, s. 53) a že „přechodem z kapitalistického systému k systému socialistickému význam soutěže neklesá, nýbrž naopak prudce stoupá“ (tamtéž, s. 54), byly tyto teze vyvráceny historickou zkušeností a o jejich tehdejší neaplikovatelnosti svědčí i teze, že „základním rysem socialistické soutěže ovšem je, že je celospolečensky plánovitě řízena“ (tamtéž, s. 54), a dále to, že mezi ony „obecné celospolečenské funkce“ byly řazeny tak stěží slučitelné hodnoty jako na jedné straně „a) usměrňovat skladbu tržní nabídky výrobků a služeb podle kupních preferencí (skladby poptávky)..., b) podporovat běžné pružné přizpůsobování výrobní kapacity vnějším hospodářským skutečnostem, zejména stále se měnící struktuře poptávky a vývoji výrobní techniky..., c) usměrňovat výrobní faktory k optimálně nejproduktivnějším možnostem jejich uplatnění a tím přispívat k snížení nákladů daného objemu výroby a k zvýšení její efektivnosti, d) urychlovat uplatnění technického pokroku..., e) přispívat k stálému zvyšování kvality i vnější úpravy výrobků (zkvalitnění služeb)...“ (tamtéž, s. 26) a na straně druhé „působit v socialistickém plánovaném hospodářství

jako jeden z důležitých zdrojů ekonomických dat pro centrální plánování..., působit jako cenná součást mechanismu poskytujícího informace pro neustálé prověřování a popřípadě i korigování centrálního plánu v průběhu jeho realizace..., aktivně ovlivňovat a usměrňovat poptávku ve směru společensky prospěšném, a tím přispět k účinnému zajištění realizace plánu“ (tamtéž, s. 52).

Nutno proto uzavřít, že přestože je vykládán právní předpis z roku 1988, nelze na něj pohlížet optikou hodnot preferovaných v době jeho přijetí, ale hodnot uznávaných v době jeho aplikace. Takový přístup uplatňuje i Ústavní soud: „*Ústavní soud sdílí názor, že platné zákony jsou soubory pravidel psaných pro přítomnost a nejsou pouze historickým reliktem doby, v níž byly vytvořeny. Řada zákonů z doby před rokem 1990 proto musí být interpretována ve světle principů, na nichž je založen náš právní řád a vlastně celý stát, principů, které platné právo neznalo v době vytváření těchto předpisů (srov. Zdeněk Kühn: Aplikace práva ve složitých případech - k úloze právních principů v judikatuře, Karolinum, Praha 2002, str. 110 a poznámka pod čarou 176).*“ (nález ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. IV. ÚS 1133/07, <http://nalus.usoud.cz/>).

Hospodářství současného státu je založeno na tržním systému (§ 2 odst. 1 věta třetí zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů). K systému tržního hospodářství se hlásí i Evropské společenství, jehož je Česká republika členem a jež své aktivity vykonává „*v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží*“ (čl. 4 odst. 1, čl. 98 Smlouvy o založení Evropského společenství). V době vydání napadeného správního rozhodnutí Česká republika sice ještě nebyla členem Evropského společenství, ale k principu tržního hospodářství se přihlásila již v Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (zejm. čl. 6; publ. pod č. 7/1995 Sb.).

Systemům s tržním hospodářstvím je imanentní zájem státu na existenci soutěže a úsilí státu čelit snahám o její vyloučení či omezení. Volná hospodářská soutěž je jedním z elementárních principů správného fungování moderní tržní společnosti. Ingerence státu nastupuje jen jako eliminace nežádoucích efektů absolutně volné hospodářské soutěže s cílem stanovit soutěži určité společensky akceptovatelné meze a garantovat, že soutěž bude probíhat společensky přijatelným způsobem. Ingerence státu by však měla být taková (ať už na úrovni legislativy, exekutivy či justice), aby nepotlačila žádoucí efekty konkurenčního prostředí.

Nejvyšší správní soud dovozuje, že účelem posuzované právní úpravy [§ 3 odst. 2 ve vazbě na § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb.] je v první řadě umožnit registraci označení způsobilých rozlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců (poskytovatelů), pokud tomu nebrání mezinárodní právo nebo veřejný zájem. Zároveň má zdejší soud za to, že účelem citovaného zákona nemůže být bránit registraci označení sice způsobilých k takovému rozlišení (tj. označení nesoucích elementární a pojmovou vlastnost ochranných známek), ale shodných v dílčích, třeba i navýsost marginálních aspektech s již dříve přihlášenými a registrovanými (staršími) ochrannými známkami. Takový přístup by byl ryze formální, přehnaně by svazoval tržně ekonomické vztahy a nad nezbytnou míru zasahoval sféru ekonomické (a konsekventně tomu i právní) svobody

soutěžitelů na trhu. Pro kladení těchto překážek v podstatě administrativního charakteru nenalezl Nejvyšší správní soud žádné rozumné důvody, legitimizující pojetí předestřené stěžovatelem. Naopak lze mít zato, že aplikace sporného ustanovení vedená jeho doslovnou interpretací by vzhledem k uvedenému byla *de facto* šikanózní, axiologicky nepřijatelná a nezpůsobila úspěšně obstát v testu proporcionality, neboť není na překážku férovému boji o zákazníka, je-li část (prvek) ochranné známky shodná se starší ochrannou známkou, pokud střetnuvší se označení (resp. jimi označené výrobky nebo služby) nejsou zaměnitelná.

Tedy interpretační metoda objektivně teleologická vede k závěru o potřebě preferovat právní názor zaujatý v posuzované věci žalovaným Úřadem průmyslového vlastnictví, tj. že prvky shodnými s ochrannou známkou ve smyslu § 3 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 174/1988 Sb., se rozumí jen takové shodné prvky, které jsou způsobilé vzbudit u běžného spotřebitele dojem, že se v případě střetnuvších se označení jedná o výrobky (služby) téhož výrobce (poskytovatele služeb). O shodné označení (prvky označení) ve smyslu interpretovaného ustanovení se tak podle objektivně teleologického výkladu jednalo jediné tehdy, pokud u porovnávaných označení hrozilo nebezpečí záměny.

Ostatně obdobnou výjimku z překážek zápisné způsobilosti výslovně obsahují oba pozdější zákony. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. *Úřad do rejstříku nezapiše označení shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, popřípadě obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně.* Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. *se přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.* Připomenout lze i právní úpravu předcházející právní úpravě socialistické, a to zákon č. 19/1890 ř. z., o ochraně známek, jenž v § 7 stanovil, že *výhradné právo ke známce nevylučuje toho, aby jiný podnikatel neutilizoval téže známky k označení jiných druhů zboží.* Právní úprava obsažená v zákoně o ochranných známkách z roku 1988 je tak zjevným a z dnešního pohledu neudržitelným excesem z tradičního chápání institutu ochranné známky, resp. známkoprávní ochrany.

Zdejší soud si je plně vědom, že řešení, k němuž přikročil, je *contra verba legis*, je však přesvědčen, že zároveň je *secundum rationem legis*. Soud zde přistoupil byť k vcelku zřídkakdy užívanému, ale plnohodnotnému právně metodologickému instrumentu nazývanému teleologická redukce. Ta spočívá v tom, že se text právního ustanovení neaplikuje, ačkoli z jazykového hlediska by se tak dít mělo. K teleologické redukci se přistupuje, pokud „*doslovný výklad určitého ustanovení není v souladu s jeho teleologickým pozadím*“ (Melzer, F., *Metodologie nalézání práva*, Brno 2008, s. 178) a kdy lze hovořit o tzv. zastřené (zakryté) mezeře v zákoně. „*Jazykově nesporný význam příslušného ustanovení [je] širší, než vyžaduje teleologické pozadí ... tomto případě zákon určité ustanovení postrádá, a to ustanovení, které by stanovilo výjimku z příliš rozsáhlé dikce existujícího ustanovení ...*

Nástrojem k uzavření této mezery v zákoně je teleologická redukce.“ (tamtéž, dále viz s. 162 a násl.).

Při použití teleologické redukce je třeba důkladně zvažovat dotčení principu právní jistoty. Nejvyšší správní soud konstatuje, že právní názor, který žalovaný zaujal v posuzované věci, nebyl zaujat poprvé. Úřad průmyslového vlastnictví jej vyslovil již dříve (viz např. výběr z rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví in Průmyslové vlastnictví 7/1994, s. 217, zveřejněno také jako ASPI ID JUD4852CZ; rozhodnutí ze dne 29. 12. 1992, č. j. OZ 50092 – 77, ASPI ID JUD37040CZ). Na druhou stranu je zdejší soud nucen akcentovat, že žalovaný nerozhodoval důsledně konstantně a v některých případech favorizoval výklad opačný (např. ASPI ID JUD36977CZ). To ale jen svědčí o tom, že rozhodovací praxe žalovaného ustálena nebyla, neboli nemohla existovat ani právní jistota ohledně jeho aplikační praxe. Tím spíše je pak ale vyloučeno, aby interpretace, ke které dnes přikročil Nejvyšší správní soud, princip právní jistoty ve vztahu k pojednávané otázce vyprazdňovala, či jinak porušovala. Dozajista je kolísání rozhodovací praxe žalovaného mezi dvěma výkladovými variantami nežádoucí, nicméně jedním z jeho nutných důsledků je, že rozhodnutí žalovaného v nyní posuzované věci nelze vnímat jako překvapivé. Vzhledem k neexistenci relevantní prejudikatury pak nelze jako překvapivý hodnotit ani rozsudek Městského soudu v Praze, ani rozsudek tento. V neposlední řadě je pak dosah principu právní jistoty v souzené věci oslaben i tím, že je interpretován právní předpis, jenž je již více než 13 let neplatný a v praxi žalovaného použitelný jen extrémně výjimečně [srov. zejm. § 52 odst. 1 (zvláště věta třetí) a odst. 8 věta druhá zákona č. 441/2003 Sb.]. Ze všech uvedených důvodů princip právní jistoty v projednávané věci ustupuje do pozadí natolik, že není s to použitelnost teleologické redukce odvrátit. Nejvyšší správní soud tak pouze – byť dlužno připustit, že značně *post festum* – na úrovni judikatorní autoritativně sjednocuje výklad rozkolísaný dosavadní správní praxí, k čemuž reálná příležitost (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2006, č. j. 5 A 83/2001 – 121, dostupný na www.nssoud.cz), žel, v minulosti poskytnuta nebyla.

Byl-li tedy osvětlen význam sporného ustanovení zákona o ochranných známkách z roku 1988 shora uvedeným způsobem, přichází na řadu zhodnocení toho, jak byla v předchozích řízeních posouzena otázka zaměnitelnosti střetnuvších se označení.

Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny (dále též „zaměnitelnost“) ochranné známky je třeba vycházet z toho, že ochrannou známkou podle § 1 zákona č. 441/2003 Sb. je za podmínek stanovených tímto zákonem 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. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců, resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu. Toto znění zákona i jeho interpretace navazují na tradiční přístup známkového práva k otázce zaměnitelnosti, jak je zřejmé i z judikatury bývalého Nejvyššího správního soudu (např. Boh. A 6439/27: *Shoda nebo zaměnitelná podobnost kterékoliv součásti známek jest způsobilá uvést konsumenta v omyl o původu zboží, jakmile součást – ať obrazová, ať slovní – jest toho způsobu, že může v mysli konsumenta vzbudit představu značky určitého závodu.*).

Zaměnitelnost je nutno zkoumat vždy z několika hledisek, a to především vizuálního, fonetického a významového. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné (distinktivní), že nemohou u běžného spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl. Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů střeňuvších se označení – tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení. Zaměnitelnost označení může být dovozována z podobnosti v dominantním prvku nebo naopak z toho, že označení dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost. V obou případech se jedná o známky slovní. Na podobnost známek lze usuzovat podle toho, co vytváří celkový dojem. To, že zaměnitelnost může působit u více prvků i jeden jediný, bylo stabilně judikováno již dříve (např. Boh. A 9181/31: *I když známka ochranná vykazuje dva prvky, z nichž jeden každý má v této známce charakterizační odlišující způsobilost, jest zaměnitelná podoba dána se známkou jinou, charakterizovanou jen jedním z těchto prvků.*).

Při posuzování zaměnitelnosti je dále rozhodující okruh subjektů, u nichž ochranné známky dojem záměny mohou vyvolat. K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem byl všeobecný; rozhodující je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je značený výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známy s jinou (shodně např. Boh. A 10.915/33-II.: *Při posuzování podobnosti známek jest přihlížeti k možnosti omylu průměrného konsumenta – při obyčejné pozornosti – o původu zboží označeného ochrannými známkami vykazujícími určité charakteristické znaky*, popř. Boh. A 12.403/36, vykládající podobnost známek ve vztahu k obyčejné pozornosti průměrného konsumenta a dovozující, že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem, vytvářející tzv. pamětní obraz). K této otázce viz i výklad hledisek posuzování zaměnitelnosti ochranných známek ve Slovníku veřejného práva československého, svazek V., Brno 1948, s. 760, reprint Eurolex Bohemia, Praha 2000: *Zaměnitelně podobna jsou dvě označení tenkrát, jestliže by jejich rozdíly obyčejný kupec bez vynaložení zvláštní pozornosti, tedy při vynaložení obyčejné pozornosti nemohl postřehnouti. Pro zjištění této podobnosti nejsou tedy rozhodná nějaká objektivní, všeobecně platná měřítká, nýbrž vždy je nutno ji zkoumati z hlediska odběratelů čili konsumentů právě toho zboží, pro něž je dotčené označení určeno. Podle hodnoty, důležitosti a speciálního určení zboží a jemu odpovídajícího okruhu konsumentstva bude tedy třeba usuzovati na větší či menší míru obvyklé pozornosti při nákupu jeho, neboť je notoricky známo, že větší míru pozornosti při zkoumání značkového zboží vynakládá kupec drahých strojů nebo speciálních chemických či farmaceutických výrobků, než prostá žena z lidu při nákupu laciných náhražek mýdlových nebo dokonce dítě, kupující si šumivé bonbony. Dlužno také vycházeti z toho, že kupující nemá zpravidla před očima oboje označení, o jehož srovnání jde, že proto, kupuje-li podle značky, činí tak jen po paměti, jak mu utkvěly v mysli výrazné, charakteristické znaky z označení toho zboží, jež si koupil jednou již dříve, třebas i před delší dobou, a s nímž byl spokojen. Zaměnitelnou podobnost mohou však zakládati jen takové prvky ve starší známce resp. značce obsažené, které samy o sobě jsou způsobilé založiti známkovou ochranu. Proto obsahují-li obě*

srovnávaná označení prvek na př. nedisťinktivní nebo deskriptivní, není tu z tohoto důvodu zaměnitelné podobnosti.

Jak patrnó, při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranný známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky. Obdobně judikuje i Evropský soudní dvůr: *pravděpodobnost záměny musí být posuzována globálně s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu* (rozsudek ze dne 11. 11. 1997, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, bod 22); *globální posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky* (tamtéž, bod 23).

Z uvedených kritérií posuzování zaměnitelnosti podle názoru zdejšího soudu vycházel i žalovaný.

Bylo již mnohokráté judikováno, že posouzení zaměnitelnosti je v odvětví správního práva tradičně otázkou skutkovou – viz např. již rozsudek bývalého Nejvyššího správního soudu publikovaný jako Boh. A 5342/31, dále např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 7 A 147/99 – 35, publikovaný pod č. SJS 952/2002, rozsudek (současného) Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 69/2006 – 92, k dispozici na www.nssoud.cz, a řadu jiných. 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 (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, www.nssoud.cz). 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. Městský soud v Praze dokazování neprováděl a ve shora popsaných směrech se ztotožnil se závěry žalovaného, tedy vycházel z toho, že žalovaný svůj úsudek o zaměnitelnosti střetnuvších se známek řádně odůvodnil a že jeho závěr neodporuje zásadám známkového práva.

Nejvyšší správní soud rovněž neshledal, že by úsudek žalovaného, který vycházel z hodnocení řádně zjištěných skutkových okolností, spočíval na mylném pojetí zákona nebo na skutkové podstatě odporující spisu a zásadám logického myšlení nebo by byl jinak vadný. Zdejší soud má za to, že žalovaný zcela správně vyhodnotil a přesvědčivě zdůvodnil, že celkový dojem napadené ochranné známky určuje slovní prvek „TCHIBO“ a celkový dojem takto vyvolaný působí, že běžný spotřebitel je schopen odlišit výrobky pocházející od osoby zúčastněné na řízení od výrobků pocházejících od stěžovatele.

Dále Nejvyšší správní soud nesouhlasí s názorem stěžovatele, že Městský soud v Praze dezinterpretoval rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 6. 10. 2005, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, C-120/04. Závěr, který v něm Evropský soudní dvůr zaujal (*nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací způsobilost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli*), nelze na posuzovaný případ použít už třeba jen proto, že si stěžovatelova ochranná známka v ochranné známce přihlašované svou nezávislou roli nepodržuje, neboť – jak správně konstatoval žalovaný – v přihlašované ochranné známce slovní prvek „Classic“ působí jako informativní a popisné označení výrobků, poskytovaných osobou zúčastněnou na řízení, v tom smyslu, že ve spojení se slovem „CAFE“ bude vnímán jako „klasická káva“. Citovaný rozsudek Evropského soudního dvora tedy pro posuzovanou věc nemá význam.

Obdobně neobstojí stěžovatelova námitka, že žalovaný nezohlednil předchozí rozhodnutí, jímž namítané ochranné známce přiznal distinktivitu (částečně zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky ve znění „KLASIK“). V takových řízeních se jedná vždy o hodnocení rozlišovací způsobilosti ve vztahu k ochranné známce napadené a po komplexním (globálním) zhodnocení celkového dojmu vyvolaného střetnutím se ochrannými známkami přiléhavě usoudil na nezaměnitelnost těchto známek. Totéž platí o rozhodnutích Úřadu průmyslové vlastnictví, resp. předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, která stěžovatel předložil v řízení o kasační stížnosti. K nim je navíc třeba připomenout, že dovolával-li se stěžovatel jiné správní praxe žalovaného, je posouzení existence správní praxe skutkovou otázkou. Podle § 75 odst. 1 s. ř. s. soud vychází při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Tato rozhodnutí však byla vydána až cca 5 - 6 let po vydání správního rozhodnutí napadeného v posuzované věci.

Stejně tak argumentace rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2006, č. j. 2 Cm 5/2004 – 127, není případná, neboť šlo o věc se zcela odlišným předmětem řízení. Zatímco v nyní posuzované věci jde (mimo jiné) o posouzení zápisné způsobilosti napadené ochranné známky, ve věci, na niž stěžovatel poukazuje, šlo o obchodní spor – posouzení nekalosoutěžního jednání spočívajícího v klamavém označení zboží, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti žalobce. Závěry vyslovené v této obchodní věci tedy nelze mechanicky přenášet na věc nyní posuzovanou. K prostředkům ochrany známkoprávní a ochrany proti nekalé soutěži je třeba uvést, že „*nehmotné statky a prostředky poskytnuté na jejich ochranu pro ně příslušným zákonem nejsou dotčeny předpisy o nekalé soutěži a naopak. Obě tyto právní úpravy stojí vedle sebe a každá z nich chrání svou specifickou sféru.*“ (Munková, J., *Průmyslová práva a nekalá soutěž*, in *Průmyslové vlastnictví* 1/1995, s. 11).

Není vůbec zřejmé, co stěžovatel sledoval námitkami dovolávajícími se toho, že žalovaný nezohlednil rozhodovací praxi OHIM (zamítnutí přihlášky označení „GOLDEN COFFEE CLASSIC“; zpětvzetí přihlášky označení „SUPER SUPERCLASSIC“), neboť se jedná o případy nemající s nyní souzenou věcí žádné styčné body. V prvním případě se jednalo o posouzení zaměnitelnosti kombinovaných ochranných známek, přičemž

pravděpodobnost záměny byla shledána z důvodu grafického vyobrazení střetnuvších se označení (v obou případech bílá linka s textem nahoře, tatáž sklenice se slámkou, tentýž šálek kávy a kávová zrna). V druhém případě přihlašovatel vzal přihlášku zpět, tudíž vůbec nebylo rozhodováno meritorně, neboli otázka zaměnitelnosti se ani v nejmenším neřešila. Ani tuto námitku tedy zdejší soud nepovažuje za důvodnou.

K předloženému marketingovému průzkumu, je třeba opětovně podotknout, že podle § 75 odst. 1 s. ř. s. vychází soud při přezkoumání rozhodnutí ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (tj. k 5. 11. 2002). Marketingový průzkum společnosti TNS AISA se uskutečnil v srpnu 2008. Stěžovatel tvrdí, že výsledky tohoto průzkumu, jenž má dokládat, že spotřebitelská veřejnost si spojuje označení „CLASSIC“ s osobou stěžovatele, nelze vztahovat jen k období, kdy byl průzkum uskutečněn, a že stav odpovídající výsledkům průzkumu musel existovat po mnoho let, včetně doby vydání žalovaného rozhodnutí. Toto tvrzení stěžovatele je ryze spekulativní. Stěžovatel nepředložil nic, co by je podporovalo. Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že tomuto průzkumu nelze z hlediska posuzované věci přikládat význam.

Dospěl-li žalovaný na základě svého úsudku, jemuž nelze zřejmou nesprávnost vyčítat, k závěru, že ochranná známka napadená není zaměnitelná s namítanou ochrannou známkou, je způsobilá rozlišit výrobky majitele napadené ochranné známky od výrobků a služeb stěžovatele, nemohl Nejvyšší správní soud jinak než námitku poukazující na to, že soud prvního stupně i správní orgán chybně posoudily zaměnitelnost střetnuvších se ochranných známek, považovat za nedůvodnou, a to tím spíše, že závěr žalovaného o nezaměnitelnosti je odůvodněn přezkoumatelně, přesvědčivě a logicky bezvadně. Rovněž není co vytknout Městskému soudu v Praze, který ve svém rozsudku dospěl k týmž závěrům jako žalovaný. V těchto směrech zdejší soud uvážil, že žalovaný svůj úsudek o nezaměnitelnosti střetnuvších se známek učinil zhodnotiv všechna relevantní kritéria; žalovaný nepostupoval při aplikaci právních norem svévolně, neopomenul své závěry smysluplně a v celistvosti odůvodnit. Rozhodnutí žalovaného není v nesouladu (a už vůbec ne v nesouladu extrémním) s učiněnými skutkovými i právními zjištěními.

Jestliže nebyly shledány vady v posouzení zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných známek, nemůže být důvodné ani tvrzení stěžovatele, že užíváním napadené ochranné známky je veřejnost klamána, resp. že osoba zúčastněná na řízení těží z dobrého jména stěžovatele. Klamání veřejnosti způsobem, na nějž stěžovatel poukazuje, je pojmově vyloučeno, pokud užívání napadené ochranné známky nebrání průměrnému spotřebiteli odlišit výrobek pocházející od osoby zúčastněné na řízení od výrobků, jejichž původcem je stěžovatel.

Důvodnou nebyla shledána ani námitka nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Toto pochybení mělo podle tvrzení stěžovatele spočívat v tom, že ačkoli důkazy předložené zúčastněnou osobou spolehlivě neprokazují řádné užití napadené známky v rozhodném období pěti let, vyvodil z nich žalovaný závěr opačný. I zde – stejně jako v případě posouzení zaměnitelnosti ochranných známek – se jedná o posouzení otázky skutkové. Jak už bylo řečeno výše, posouzení skutkových otázek ve správním řízení je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Soud rozhodnutí skutkové otázky zkoumá v mezích žalobních bodů jen z hlediska § 34 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

řízení (správní řád), tj. zda rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě níž správní orgán dospěl k svému závěru, zda tato úvaha neodporuje spisu a skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná. Žalovaný úřad průmyslového vlastnictví svůj úsudek o tom, že osoba zúčastněná na řízení v rozhodném období pěti let před zahájením řízení o výmazu napadené ochranné známky svou ochrannou známku užívala, náležitě odůvodnil a jeho závěr má ve shromážděných podkladech (faktury, celní deklarace, spotřebitelský obal) oporu. Zpochybňování pravdivosti těchto podkladů stěžovatelem se jeví účelové. Nejvyšší správní soud neshledal nic, co by nasvědčovalo falsifikaci těchto podkladů, ostatně kromě obecného konstatování stěžovatel nic konkrétního v tomto směru ani netvrdil.

V návaznosti na uvedené Nejvyšší správní soud konstatuje, že není dán žádný z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., pro které by bylo třeba napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušit. Proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná a v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. ji zamítl.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatel, který neměl v tomto řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení; žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádné náklady vzniklé mu nad rámec běžné úřední činnosti ze spisu nezjistil. Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; v tomto řízení Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil.

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

V Brně dne 30. března 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu