



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Václava Novotného v právní věci žalobce: **B. a. s.**, zast. JUDr. Gabrielem Brenkou, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, 110 00 Praha 1, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, **za účasti** 1) E. C. s. r. o. a 2) M. C. s. r. o., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 11 Ca 265/2005 – 47,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 11 Ca 265/2005 – 47 **se z r u š u j e** a věc **se v r a c í** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou kasační stížností napadá žalobce (dále též „stěžovatel“) rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 11 Ca 265/2005 - 47, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. O-117494; tímto bylo vyhověno rozkladu, podanému dne 15. 7. 2004 společností E. C., s. r. o., a kterým byla slovní ochranná známka č. 209774 ve znění „S.“ prohlášena ze neplatnou pro část seznamu výrobků ve třídě 29 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tj. pro rybí produkty. Seznam výrobků a služeb se u uvedené ochranné známky podle tohoto rozhodnutí upravil na potraviny vyjma rybích produktů. Pro tento seznam zůstává ochranná známka v platnosti.

Stěžovatel napadá rozsudek z důvodu nezákonnosti a z důvodu nesprávného posouzení právní otázky. Dle stěžovatele z odůvodnění rozsudku soudu vyplývá, že soud prováděl dokazování, jinak by nemohl dospět k závěru, že ochranná známka žalobce odkazuje na zoologický název ryby „Cololabis saira“. Pokud soudy v řízení podle soudního řádu správního provádějí dokazování, toto dokazování se může provádět jen při jednání, přičemž jednání se musí nařídit i v tom případě, kdy účastníci souhlasí s rozhodnutím o věci samé bez jednání.

Dále je stěžovatel toho názoru, že soud nesprávně posoudil právní otázky týkající se důvodnosti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek podle zákona o ochranných známkách, a to z následujících důvodů:

Při aplikaci zákona o ochranných známkách je podle názoru stěžovatele třeba rozlišit věci skutkové a věci právní, přičemž jen věci skutkové jsou předmětem dokazování. Věci právní předmětem dokazování nejsou, protože podle zásady „iura novit curia“ je má soud znát z úřední povinnosti.

Dále mimo jiné uvádí, že je zřejmé, že slovo „saira“ nepředstavuje obecné označení pro druh ryb „Cololabis saira“, jak se soud mylně domníval, protože správným odborným označením obou těchto druhů ryb v českém jazyce je „sajra“. Navíc je toto odborné označení pojmem právním a nikoliv skutkovým, a proto ani dokazování k této otázce nepřichází v úvahu. Stěžovatel proto dále tvrdí, že soud provedl dokazování ohledně skutečnosti, která není věcí skutkovou, nýbrž právní, protože jakákoliv terminologie používaná v právních předpisech nebo mezinárodních smlouvách je terminologií závaznou. Soud při svém rozhodování nevzal v úvahu Úmluvu o mořském právu a její nerespektování je také důvodem nezákonnosti rozhodnutí soudu.

Z vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti dne 13. 7. 2006 vyplývá, že nesouhlasí s tvrzením stěžovatele, že soud musel provádět dokazování, aby dospěl k závěru, že ochranná známka stěžovatele ve znění „saira“ odkazuje na zoologický název ryby „Cololabis saira“. Skutečnost, že ochranná známka stěžovatele odkazuje na zoologický název této ryby je patrná z důkazů uvedených ve spise, který žalovaný soudu předložil. Tvrzení stěžovatele o tom, že soud musel provádět dokazování, aby k tomuto závěru dospěl je nepodložené.

Jak dále uvádí i sám stěžovatel, je název ryby „Saira“ obsažen v řadě mezinárodních smluv. U těchto mezinárodních smluv se uplatňuje pravidlo „iura novit curia“, tedy že soudce zná právo a obsah těchto smluv, proto není nutné dokazovat.

Pokud jde o rozsáhlé úvahy stěžovatele o tom, že součástí českého právního řádu jsou mezinárodní úmluvy, ve kterých se objevuje označení ryby „Saira“, a tudíž jde o právní pojem, který není možné dokazovat, žalovaný uvádí, že ačkoliv tato tvrzení, stejně jako překlady názvu ryby „Saira“ do několika evropských jazyků jistě nejsou bez zajímavosti, v konkrétním případě postrádají jakoukoliv právní relevanci.

Žalovaný v rámci rozhodování o zápisné způsobilosti rozhoduje v mezích stanovených mu zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, který mu přiznává určitou míru správního uvážení. Úřad poskytuje zápisnou způsobilost ochranných známek v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 441/2003 Sb., tedy do rejstříku ochranných známek zapíše pouze taková označení, která jsou schopna odlišit výrobky a služby jednoho výrobce od výrobků a služeb výrobce jiného. Zákon dále stanoví i další požadavky, které musí označení

obsahovat, aby mohlo být do rejstříku zapsáno. Úřad podrobně posuzuje, zda určité označení splňuje všechna zápisná kritéria stanovená zákonem, a posuzuje každé označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Úřad se tak nemůže při posuzování omezit pouze např. na jedinou definici určitého pojmu, byť obsaženou v mezinárodní smlouvě. Označení musí být vždy posouzena komplexně, aby mohlo být o zápisné způsobilosti rozhodnuto. Posouzení zápisné způsobilosti ochranné známky nelze považovat za právní skutečnost, kterou by nebylo možno dokazovat, jak tvrdí stěžovatel, a to i přes to, že se dané označení objevuje v některé mezinárodní smlouvě.

Kasační stížnost je podle ustanovení § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a jsou v ní namítány důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Jejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán.

Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadené rozhodnutí krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Ze spisového materiálu vyplynulo, že dne 27. 5. 1998 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka č. 209774 ve znění „S.“, jejímž vlastníkem je společnost B. a. s. Návrhem ze dne 11. 2. 2004 se navrhovatel - společnost E. C., s. r. o. - domáhal výmazu této ochranné známky s odůvodněním, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť „saira“ je druh ryby, vyskytující se v Tichém oceánu, což dokládá různými slovníky, přičemž toto označení používá na trhu více podnikatelských subjektů.

Dne 21. 6. 2004 byl návrh, překvalifikovaný podle nového zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, na návrh na prohlášení neplatnosti, zamítnut s odůvodněním, že sice byla prokázána existence ryby latinsky zvané *Cololabis saira*, vyskytující se mj. ve východní části Tichého oceánu, avšak průměrný spotřebitel si slovo „S.“ s touto rybou spojovat nebude, naopak si ho bude spojovat na základě masivní kampaně a dlouhodobého užívání s vlastníkem a jeho výrobky z makrely obecné.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě rozklad, ve kterém uvádí, že Úřad tímto rozhodnutím posvětil nekalosoutěžní jednání vlastníka, který klame běžného spotřebitele tím, že označí výrobek jiným druhovým označením, než ve skutečnosti obsahuje.

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, jakožto odvolací orgán v rozhodnutí ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. O-117494 dospěl k závěru, že označení „S.“ není ve vztahu k rybím výrobkům fantazijní, neboť toto slovo představuje obecné označení pro druh ryby *Cololabis saira*. Toto označení nemůže být zapsáno pro rybí produkty, neboť se jedná o údaj, který nemůže sloužit jako ochranná známka, když se částí druhového jména (*saira*) ryby (*Cololabis saira*) označuje rybí výrobek. Předmětné označení tudíž nemůže plnit ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 137/1995 Sb., za jehož účinnosti bylo napadené označení zapsáno do rejstříku ochranných známek (a rovněž i podle ustanovení § 4 písm. a) nyní účinného zákona č. 441/2003 Sb.) rozlišovací funkci ochranné známky ve vztahu k části přihlášených výrobků, tj. k rybím produktům. Na základě těchto skutečností zjištěných z moci úřední se již odvolací orgán nezabýval přezkumem zápisné způsobilosti podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/1995 Sb. a ani doklady předložené vlastníkem napadené ochranné známky k prokázání toho, že označení „S.“ užíváním v obchodním styku získalo rozlišovací

způsobilost pro předmětné výrobky. Slovní ochranná známka č. 209774 ve znění „S.“ byla prohlášena za neplatnou pro rybí produkty.

Stěžovatel se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterým bylo vyhověno rozkladu navrhovatele. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 5. 2006, č. j. 11 Ca 265/2005 - 47 tuto žalobu zamítl.

Městský soud v Praze dospěl k závěru, že správní úvaha, obsažená v rozhodnutí správního orgánu o rozkladu a týkající se splnění podmínek prohlášení ochranné známky za neplatnou pro rybí produkty, je správná a dostatečná, nevybočuje ze zásad logiky a má oporu v obsahu spisového materiálu. V daném případě se jednalo, dle závěrů soudu, o volnou úvahu správního orgánu, správní orgán vycházel ze skutkových zjištění učiněných v průběhu správního řízení. Uvážení správního orgánu se řídí obecnými právními a společenskými principy a jeho obsah musí být z odůvodnění rozhodnutí patrný. Městský soud v Praze tak dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí o rozkladu splňuje všechny zákonem splňované náležitosti a žalobu zamítl.

Stěžovatel napadá rozsudek soudu z důvodu nezákonnosti a z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem. Dle stěžovatele z odůvodnění rozsudku soudu vyplývá, že soud prováděl dokazování, jinak by nemohl dospět k závěru, že ochranná známka žalobce odkazuje na zoologický název ryby „Cololabis saira“.

Nejvyšší správní soud považuje za vhodné předeslat, že úroveň vedeného správního řízení, úroveň vedení spisů, zkušenosti a právní znalosti pracovníků správních orgánů atd., to vše jsou faktory, které mohou negativně či pozitivně ovlivnit možnost soudu ze spisu seznat, jaký byl vlastně skutkový stav, ze kterého správní orgán vycházel. Je logické, že v řízení žalobním, kde věc prošla dvěma správními instancemi, je více případů, kdy skutkový stav, který byl podkladem pro rozhodnutí, je ze spisu dobře zjištěitelný a lze bez pochyb usoudit na to, zda byl zjištěn správně, v postačujícím rozsahu a způsobem zákonným či nikoliv.

V daném případě si o skutkovém stavu soud mohl učinit úsudek dle obsahu správního spisu a nikoliv dokazováním dle ustanovení § 77 odst. 2 s. ř. s. Protože ze správního spisu bylo možno bezpečně usoudit, jaký je skutkový stav dané věci, soud nebyl nucen provádět dokazování, které by muselo být prováděno při jednání. Stěžovateli tak nelze přisvědčit v tom, že soud byl povinen nařídít jednání dle § 51 s. ř. s, a to i v případě, že dříve stěžovatel s rozhodnutím bez jednání vyslovil souhlas. Skutečnost, že ochranná známka stěžovatele odkazuje na název ryby „Cololabis saira“ je patrná z důkazů uvedených ve spisu, který žalovaný soudu předložil. Cololabis saira a Cololabis adocetus jsou dva druhy ryb, pro které je zavedeno české odborné označení „Sajra“. Jak sám uvádí stěžovatel, je název ryby „Cololabis saira“ obsažen v řadě mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika vázána, tudíž se jedná o skutečnost, kterou není potřeba dokazovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že v době od podání návrhu do vydání rozhodnutí orgánu prvního stupně řízení nabyt účinnosti nový zákon o ochranných známkách, postupoval správně orgán prvního stupně v řízení ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 a 4 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Podle ustanovení § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. byl-li před nabytím účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán

jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně.

Ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 uvedeného zákona zůstávají ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době jejího zápisu. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem. Bylo tedy na místě zkoumat zápisnou způsobilost podle původního i nového zákona o ochranných známkách.

Žalovaný připouští, že samotné označení „Saira“ může tvořit ochrannou známku, pokud povoluje toto označení zapsat jako ochrannou známku pro jiné než rybí výrobky. Sporné ve věci je, zda toto označení má rozlišovací schopnost i pro rybí výrobky. Zde žalovaný učinil závěr, že nikoliv, přitom však nikterak nezkoumal jestli tuto rozlišovací schopnost dané označení má, resp. zda jí nemohlo toto označení nabýt.

Označení, které samo o sobě distinktivní není, může ve vztahu k určitým výrobkům či službám, v důsledku masivního nebo dlouhodobého užívání a propagace, získat takový stupeň rozlišovací způsobilosti, který na trhu umožňuje průměrnému spotřebiteli jednoznačně odlišit výrobky nebo služby poskytované pod takovým označením určitým podnikatelem, a proto přihlašovatel může v souladu s odst. 2 shora citovaného ustanovení překážku zápisné způsobilosti překonat prokázáním, že jeho označení získalo dlouhodobým užíváním v obchodním styku rozlišovací způsobilost pro jeho výrobky.

Z rozhodnutí žalovaného nelze přezkoumatelným způsobem seznat, zda zjišťoval relevantní rozlišovací schopnost daného označení ve vztahu k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů podle ustanovení § 1 zákona č. 137/1995 Sb., jakkoli na dané ustanovení odkazuje. Žalovaný se zabýval pouze rozlišovací funkcí ochranné známky obecně, nikoliv tedy takovým způsobem, že by porovnával rozlišovací schopnost známky mezi výrobky různých podnikatelů, jak je to v ustanovení § 1 předpokládáno.

Označení, které prokazatelně nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby, je ze zápisu do rejstříku vyloučeno podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., nikoli dle ustanovení § 1 tohoto zákona, v němž je obsažena pojmová definice ochranné známky. Při posuzování zápisné způsobilosti přihlášeného označení se vychází ze základní funkce ochranné známky, tedy je nutno posoudit, zda se jedná o označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých podnikatelských subjektů.

Pro posuzování zápisné způsobilosti označení je také vždy rozhodující, jak jej bude vnímat průměrný spotřebitel. Předpokládané vědomosti a informovanost takového spotřebitele jsou různé u různých výrobků a služeb a přestože u potravin (rybích výrobků) bude průměrný spotřebitel reprezentantem poměrně široké spotřebitelské veřejnosti, není třeba jej podceňovat. Posuzování zápisné způsobilosti každého přihlášeného označení probíhá vždy individuálně, podle jeho konkrétních znaků a z hlediska splnění zákonných podmínek. Hledisko průměrného spotřebitele je rozhodující pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek. Rozlišovací způsobilost, tj. schopnost individualizovat zboží od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje, se pohybuje od naprosté identity, shodnosti v některých prvcích, přes podobnost způsobující zaměnitelnost, až po naprostou odlišnost. Rozlišovací

schopnost označení je proto nutno zkoumat vždy ve vztahu ke vjemu průměrného spotřebitele, a to z více hledisek - vizuálního, fonetického, významového, porovnáváním druhu zboží a služeb či srovnáním dominantních prvků známkového motivu.

Právní úprava ponechává na zhodnocení Úřadu průmyslového vlastnictví, zda přihlašované označení má dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Při hodnocení schopnosti individualizovat zboží z určitého obchodního zdroje je nutno mít na zřeteli, že spotřebitel zpravidla nemá možnost vzájemně porovnat více označení či výrobků, že porovnává s obrazem v paměti či dřívějším sluchovým vjemem, že má průměrnou paměť a průměrný smysl pro detail. Zaměnitelnost může být proto dovozována jak z podobnosti v dominantním prvku, tak naopak z toho, že výrobek dominantní odlišující prvek nemá a ostatní prvky mají nízkou rozlišovací schopnost, takže vyvolávají shodný nebo velmi podobný celkový vjem.

I když správní orgán rozhoduje na základě volné správní úvahy, musí být jeho rozhodnutí přezkoumatelné a musí být zřejmé, že z mezí a hledisek správního uvážení nevybočil. I v případech, kdy rozhoduje správní orgán v rámci volné úvahy, musí respektovat stanovené procesní postupy i elementární právní principy správního rozhodování. Této povinnosti však žalovaný správní orgán ne zcela dostál.

Žalovaný ve svém rozhodnutí uvádí k tvrzení vlastníka ochranné známky, že průměrným spotřebitelem není znalec tichomořských ryb, že tato otázka je otázkou správního uvážení, přičemž úsudek o ní je plně v kompetenci Úřadu. Žalovaný však již neuvádí, na základě jakých úvah dospěl k závěru, že průměrný spotřebitel bude označení vnímat jako fantazijní. Narozdíl od rozhodnutí správního orgánu I. stupně, který věc však posoudil odlišně, žalovaný své závěry řádně a přesvědčivě nezdůvodnil. Dospěl-li žalovaný zásadně k jinému závěru, než jak učinil prvostupňový orgán, bylo na místě, aby v odůvodnění rozhodnutí své úvahy a důvody, které by odlišnost posouzení ospravedlnily, přesvědčivým způsobem uvedl. Tak tomu však v projednávané věci nebylo.

Nejvyšší správní soud po přezkoumání spisového materiálu dospěl k závěru, že rozhodnutí Městského soudu v Praze nemá oporu ve spisech a je nepřezkoumatelné, když uvádí, že správní úvaha obsažená v rozhodnutí správního orgánu o rozkladu a týkající se splnění podmínek prohlášení ochranné známky za neplatnou pro rybí produkty, je správná a dostatečná, nevybočuje ze zásad logiky a má oporu ve spisech. Nejvyšší správní soud naopak shledal, že rozhodnutí žalovaného dostačujícím způsobem odůvodněné správní uvážení neobsahuje. Žalovaný s odkazem na příslušné webové stránky tvrdí, že označení „S.“ není ve vztahu k rybím výrobkům fantazijní. Zatímco tento svůj závěr v rozhodnutí řádně odůvodnil, pro další závěr o rozlišovací schopnosti daného označení nelze odůvodnění nalézt. Žalovaný konstatuje, že nelze odlišit uvedený rybí výrobek vlastníka označení od výrobků jiných soutěžitelů na trhu; přitom současně uvádí, že skutečnost, že se v současné době takový výrobek na českém trhu neobjevuje je bez významu. Otázku vjemu průměrného spotřebitele potom žalovaný neřešil vůbec. Navrhovaný znalecký posudek o této otázce odmítl s poukazem na své plné správní uvážení.

Nejvyšší správní soud nepopírá právo žalovaného na vlastní správní uvážení. Jak však již výše uvedl, musí i toto být soudem přezkoumatelné, musí být tedy zřejmé zejména jakými úvahami byl správní orgán veden, z jakých podkladů vycházel a proč právě k tomu (a ne jinému) závěru dospěl.

Zásada volného hodnocení důkazů neznamená, že by správní orgán ve svém rozhodování měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli nebo o které z provedených důkazů své skutkové závěry opře a které opomene. Neakceptování návrhu na provedení důkazů lze založit pouze argumentem, podle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován nemá relevantní souvislost s předmětem řízení. Dalším je argument, dle kterého důkaz není způsobilý vyvrátit nebo potvrdit tvrzenou skutečnost, tzn. nedisponuje vypovídací potencií. Odmítnutí provedení důkazu může být konečně zdůvodněno jeho nadbytečností, a to tehdy, byla-li již skutečnost, která má být dokazována v dosavadním řízení bez důvodných pochybností postavena najisto.

Žalovaný má bezesporu právo posoudit a rozhodnout, které z navržených důkazů provede a které nikoli, toto právo je však nezavazuje povinnosti odůvodnit, co jej vedlo k takovému závěru a z jakého důvodu považuje provedení důkazu za nadbytečné. Této povinnosti však v projednávané věci žalovaný nedostál; přitom porušení této povinnosti pominul i Městský soud v Praze.

Z hlavy páté Listiny základních práv a svobod vyplývá obecný požadavek, podle něhož jsou soudy povinny svá rozhodnutí řádně zdůvodnit. Absence řádného odůvodnění napadeného rozhodnutí tak vede k nepřezkoumatelnosti; takové rozhodnutí nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem porušujícím ústavně zaručené právo na spravedlivý proces (II. ÚS 686/02).

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v přezkoumávané věci je dán důvod k postupu dle ust. §109 odst. 3 s. ř. s., když shledal rozhodnutí Městského soudu v Praze nepřezkoumatelným z důvodu spočívajícím v nedostatku důvodů rozhodnutí /ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s./, a proto postupem dle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. napadený rozsudek zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku (ustanovení § 110 odst. 3 s. ř. s.).

V novém rozhodnutí rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (ustanovení § 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 18. května 2007

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu