



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: **TELENÁKUP Česká republika, s. r. o.**, se sídlem U nákladového nádraží 3153/6, Praha 3, zastoupený JUDr. Jakubem Vozábem, advokátem se sídlem Pod vilami 747/10, Praha 4, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **TV PRODUCTS CZ, s. r. o.**, se sídlem Rybná 669/4, Praha 1, zastoupen JUDr. Davidem Štosem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2012, č. j. 8 Ca 196/2009 - 96,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2012, č. j. 8 Ca 196/2009 - 96, byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad“) ze dne 26. 5. 2009, č. j. O-421480/43454/2008/ÚPV, kterým byl zamítnut stěžovatelův rozklad proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 8. 7. 2008 o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 290721 ve znění „ORBITRAC“, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení, za neplatnou pro výrobky chráněné ve třídě 28 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, (dále jen „Niceská dohoda“). V odůvodnění rozsudku městský soud uvedl, že Úřad postupoval

správně a vyrovnal se s podaným návrhem i předloženými důkazy. Nezapsané označení, kterého se stěžovatel dovolával, musí být užíváno v obchodním styku, tj. musí se jednat o užívání veřejné, a nikoliv o užívání, které nemá vztah k obchodním partnerům nebo k zákazníkům. Existence nezapsaného označení musí být prokazována a zkoumána v každém okamžiku a ve vztahu ke každému konkrétnímu označení. Za nepříhodné označil městský soud srovnání kolize mezi dvěma ochrannými známkami a mezi nezapsaným označením a ochrannou známkou.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. V kasační stížnosti namítal, že městský soud nesprávně vyložil podmínky stanovené v ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Při určení existence práv k nezapsanému označení totiž není možné vycházet ze zkoumání intenzity jeho užívání těsně před podáním přihlášky pozdější ochranné známky a nepřihlédnout k užívání označení v minulosti s poukazem na to, že takové užívání není relevantní. Takové pojetí bylo zakotveno v předchozí úpravě nezapsaného označení podle zákona č. 137/1995 Sb., v němž byla stanovena dvouletá lhůta. Současná právní úprava od takového nahlížení upustila. Stěžovatel je přesvědčen, že pro posouzení zániku práv k nezapsanému označení měl Úřad analogicky uplatnit pětiletý test od posledního užití označení. Názor městského soudu, že právo na ochranu nezapsaného označení je slabší než právo na ochranu formálně zapsané ochranné známky, nemá oporu v zákoně. Není důvod pro rozdílné posuzování práv vlastníka starší ochranné známky a uživatele nezapsaného označení. Stěžovatel také namítal nesprávné hodnocení důkazů Úřadem, neboť důkazy, které předložil, jsou dostatečné k prokázání práva k nezapsanému označení. Městský soud se nevypořádal s důkazy, které prokazují, že ještě přinejmenším v roce 2003 stěžovatel nezapsané označení používal. Dále stěžovatel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2008, č. j. 3 Cmo 460/2007 - 439, na jehož základě mu bylo v civilním řízení uznáno právo k označení „ORBITREK“. Městský soud rovněž pochybil, když nesprávně citoval rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 30/2009 - 166. Zaměnil totiž názor stěžovatele v rekapitulační části za právní závěry soudu, čímž zatížil svůj rozsudek nepřezkoumatelností pro nesrozumitelnost. Napadený rozsudek je také nepřezkoumatelný z důvodu nevypořádání se s většinou stěžovatelových argumentů. V důsledku toho nekoresponduje s žalobními důvody. Z uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

Úřad se ve vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil se závěry městského soudu. Podle jeho názoru zákon o ochranných známkách v námitkovém řízení, popř. v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, vytváří prostor pro správní úvahu správního orgánu. Ze zákona neplyne omezení doby ochrany nezapsaného označení. Doba vzniku nezapsaného označení není rozhodná, pokud toto právo nevykazuje zákonem stanovený rozsah k datu podání přihlášky kolidující ochranné známky. Kasační stížnost je neurčitá, protože napadenému rozsudku nevytyká konkrétní pochybení s výjimkou formálně nepřesné citace rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a

pokračování

přitom neshledal vady uvedené v odstavci 4, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Podle obsahu správního spisu má osoba zúčastněná na řízení od 13. 6. 2007 zapsanou v rejstříku ochranných známek slovní ochrannou známku ve znění „ORBITRAC“ pro třídu služeb a výrobků stanovených Niceskou dohodou. Stěžovatel se na základě práva staršího nezapsaného slovního označení „ORBITREK“ a staršího nezapsaného grafického označení „OrbiTrek“ domáhal prohlášení slovní ochranné známky za neplatnou podle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Úřad tento návrh zamítl. Důvodem pro zamítnutí návrhu bylo neprokázání existence nezapsaného označení stěžovatelem. Pro období od února do listopadu roku 1999 mu svědčilo na základě zákonných předpokladů právo k nezapsanému označení. Toto právo však ztratilo na intenzitě, neboť stěžovatel v roce 2001 a 2003 dodal další výrobky s tímto označením pouze jedinému odběrateli. V důsledku toho již nevykazoval dostatečný prodej takových výrobků.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek uživatele nezapsaného označení, jestliže je tato osoba uživatelem nezapsaného 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.

Podle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách prohlásí Úřad ochrannou známku za neplatnou, je-li v rozporu s § 7 citovaného zákona.

Namítal-li stěžovatel nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku z důvodu, že se městský soud nevypořádal s většinou jeho argumentů, jedná se o námitku obecně formulovanou bez jakékoliv konkretizace. Nejvyšší správní soud tak mohl také pouze obecně posoudit přezkoumatelnost napadeného rozsudku. Závěry městského soudu i úvahy, které ho k nim vedly, jsou z napadeného rozsudku seznatelné. Tato stížní námitka je proto nedůvodná. Z napadeného rozsudku ani nevyplývá, že by městský soud rozporoval tvrzení stěžovatele, že ještě v roce 2003 užíval nezapsané označení. Za rozhodující označil intenzitu prodeje předmětných výrobků.

Nejvyšší správní soud se rovněž zabýval otázkou nesprávné citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 30/2009 – 166. Se stěžovatelem lze souhlasit v tom, že městský soud v napadeném rozsudku citoval tu část odůvodnění rozsudku, která je rekapitulací stížních námitek, nicméně tato vady nemá vliv na zákonnost napadeného rozsudku. Argumentace městského soudu obстоjí i bez uvedené citace. Napadený rozsudek tak není z tohoto důvodu nepřezkoumatelný, jak tvrdí stěžovatel.

Nejvyšší správní soud se dále zabýval výkladem ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Podle tohoto ustanovení je chráněn subjekt, který není majitelem ochranné známky a nesvědčí mu žádné formální právo s ní spojené, proti přihlašovatelí ochranné známky, která je shodná a označuje stejné zboží či služby. Tento uživatel

nezapsaného označení je držitelem právního titulu k nezapsanému či jinému označení a je povinen prokázat existenci tohoto svého práva na základě zákonných požadavků uvedených v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. V takovém případě prohlásí Úřad postupem podle ust. § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách zapsanou známku za neplatnou. K tomu, aby mohla být tato zákonná ochrana uživateli nezapsaného označení přiznána, je třeba splnit několik podmínek. První z nich je existence obchodního styku mezi uživatelem nezapsaného označení a průměrným spotřebitelem. Další podmínkou je shodnost nebo alespoň podobnost nabízených výrobků či služeb, větší než místní dosah označení a prokázání vzniku práva k tomuto označení před dnem podání přihlášky kolizní ochranné známky. Vedle toho Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 9. 10. 2008, č. j. 1 As 22/2008 - 100, dostupný na www.nssoud.cz, dospěl k závěru, že *„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.“* Zákonné požadavky pro prohlášení kolizní ochranné známky za neplatnou je uživatel nezapsaného označení povinen prokázat.

V dané věci bylo prokázáno, že stěžovatel dodával předmětné výrobky omezenému okruhu odběratelů, neprodával je v dostatečném množství a nevykazoval dostatečnou reklamní a inzertní činnost, aby splnil podmínku většího než místního dosahu nezapsaného označení. Pro průměrného spotřebitele tak nepůsobil na trhu v zákonem požadované míře, a to přesto, že používal označení předmětných výrobků již před podáním přihlášky zápisu ochranné známky. Závěry městského soudu jsou v tomto ohledu správné.

Co se týče námítky vůči jednání Úřadu spočívajícím v opomenutí ust. § 12 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o ochranných známkách při určování existence resp. intenzity nezapsaného označení, pak ani tato námitka stěžovatele není důvodná. Podle § 12 odst. 1 zákona o ochranných známkách vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání, jestliže strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o tomto užívání dozvěděl, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky nebyla podána v dobré víře. Účelem tohoto ustanovení je zákonné vtělení zásady *vigilantibus iura scripta sunt* neboli práva náleží bdělým - působí na uživatele tak, aby nejednal lhostejně a svá práva si náležitě střežil. Stanovení lhůty není spojitelné s prokazováním existence označení, neboť jeho existenci předpokládá.

Ani odkaz stěžovatele na ust. § 14 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle kterého ochranná známka nemůže být prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, pokud tato starší ochranná známka nesplňuje podmínky užívání uvedené v § 13 téhož zákona, není v posuzované věci relevantní. Vztahuje se totiž ke specifikaci vlastností dvou zapsaných ochranných známek. Nezapsané označení má ze své povahy neformální existence jiné vlastnosti než formálně zapsané známky, tím pádem jsou v případě kolize rozhodné jiné okolnosti než ty, které vyplývají z § 14 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

pokračování

Co se týče předchozí právní úpravy ochranných známek v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, která v § 9 odst. 1 písm. c) stanovila dvouletý test pro určení existence označení, pak oproti této úpravě stávající právní úprava tento ani jiný časový test neupravuje. To však neznamená, jak dovozuje stěžovatel, že by bylo nutno předešlou úpravu analogicky nadále používat. Naopak, odstoupení od dvouletého testu při prokazování existence nezapsaného označení je vyjádřením vůle zákonodárce poskytnout správním orgánům širší meze správního uvažování při posuzování jednotlivých případů. Pokud stěžovatel namítá, že ho žalovaný svým rozhodnutím zkrátil na vlastnických právech, pak je třeba zdůraznit, že je úlohou právě žalovaného posoudit existenci a intenzitu takového práva ve vztahu k nezapsanému označení stěžovatele. Pokud zde takové právo není nebo nedosahuje dostatečné intenzity, nenáleží pak domnělému uživateli jeho ochrana, neboť zde není co chránit. V posuzované věci se Nejvyšší správní soud ztotožňuje se závěry městského soudu, že nic nenasvědčuje tomu, že žalovaný překročil hranice správního uvážení nebo posoudil danou věc nedostatečně.

Nelze ani přihlídnout k podpůrné argumentaci stěžovatele založené na rozhodnutí soudu v civilním řízení, z něhož by mělo vyplývat, že stěžovatel označení užíval. Tato argumentace popírá dichotomii soukromého a veřejného práva a je založena na nepřípustném zaměňování zákonného postupu veřejného orgánu a soukromoprávního sporu směřujícího k upravení vztahů mezi dvěma soukromoprávními subjekty. Jak správně uvedl městský soud v odůvodnění svého rozsudku, stěžovatel směšuje právo pokračovat v užívání nezapsaného označení a z něj vyplývající omezení účinku zapsané ochranné známky dle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách s právem zabránit vzniku kolidující ochranné známky v řízení o námitkách nebo v řízení o prohlášení neplatnosti již zapsané ochranné známky. Podstata civilních sporů vedených stěžovatelem je tak odlišná od nyní projednávané věci veřejnoprávní.

Z výše uvedeného vyplývá, že kasační stížnost stěžovatele není důvodná. Proto ji Nejvyšší správní soud podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl. Učinil tak postupem podle ust. § 109 odst. 2 s. ř. s., podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nepřiznal, protože stěžovatel v řízení úspěch neměl a Úřadu žádné náklady s tímto řízením nevznikly.

Osoba zúčastněná na řízení má podle ust. § 60 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které ji vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou ji soud uložil a z důvodů hodných zvláštního zřetele ji může soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V daném řízení osoba zúčastněná na řízení neplnila žádné povinnosti, které by jí soud uložil a nenavrhla, aby jí bylo přiznáno právo na náhradu dalších nákladů řízení.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

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

V Brně dne 23. května 2013

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu