



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: **Ing. B. K.**, zastoupený Mgr. Václavem Paclem, patentovým zástupcem, se sídlem Okrajová 4, Havířov – Podlesí, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **A. H.**, zastoupený JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou, Korunní 104, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 - 56,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 – 56, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 3. 2012, č. j. 8 Ca 110/2009 – 56, zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „úřad“), ze dne 16. 2. 2009, č. j. O-198136/65987/2007/ÚPV, kterým byl zamítnut rozklad žalobce (dále jen „účastník řízení“) proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 9. 2007 o prohlášení slovní ochranné známky č. 286717 ve znění „EUROTOP“ za neplatnou na návrh A. H. (dále jen „stěžovatel“). V odůvodnění svého rozsudku městský soud uvedl, že stěžovatel předložil 16 dokladů z období let 1996 až 2003, kterými prokazoval své podnikání v oblasti stavebních prací, topení, voda, plyn s užíváním označení EUROTOP, a to v období před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Jednalo se o kopie ze Zlatých stránek a dále především o kopie objednávek. Z předložených dokladů je zřejmé, že stěžovatel se stal uživatelem nezapsaného označení EUROTOP pro služby v oblasti stavební práce, topení, voda, plyn uvedené ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek v roce 1996. Předložené doklady však pouze v osmi případech prokázaly používání spojení jména stěžovatele s označením EUROTOP a pouze s výjimkou dvou

případů (objednávka Geo-Ing Jihlava ze dne 29. 10. 1996 a objednávka Fenix Trading, spol. s r.o. ze dne 9. 10. 2001), jednoznačně vykazovaly omezený oblastní charakter (hl. m. Praha). Je tedy zřejmé, že relevantní veřejnost, které byly aktivity stěžovatele známy, byla vymezena pouze okolím místa jeho působení (hl. m. Praha). Za této důkazní situace se jednalo o místní dosah označení a podmínka podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), nebyla splněna. Doklady prokazující, že namítané označení bylo před podáním přihlášky ochranné známky užíváno v obchodním styku a že nemá jen místní dosah nebyl podle městského soudu dostatečný.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Stěžovatel především poukázal na to, že rozsudek městského soudu s vyznačeným datem právní moci dne 18. 4. 2012 mu byl na jeho žádost doručen až dne 8. 10. 2012. To představuje nesprávný úřední postup ve smyslu ust. § 13 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále stěžovatel namítal, že městský soud překročil pravomoc při přezkoumání správního uvážení úřadu, neboť rozhodl o otázce skutkové (posouzení, zda označení má větší než místní dosah). Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že hodnocení zaměnitelnosti přihlašovaného označení s již zapsanou ochrannou známkou je otázkou skutkovou a je věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem, přičemž správní soudy jsou oprávněny hodnotit pouze to, zda napadené správní rozhodnutí takovou úvahu obsahuje, zda je tato úvaha úplná a zda neodporuje spisu ani zásadám logického myšlení. Uvedené platí tím spíše pro posouzení podmínek úspěšného uplatnění námitkového důvodu podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Závěr, že označení splňuje podmínky většího než místního dosahu je založený ryze na posouzení skutkového stavu. Soud není oprávněn hodnocení správního orgánu nahradit hodnocením vlastním, i kdyby měl za to, že by hodnotil rozhodné skutečnosti rozdílně. Závěry městského soudu navíc neobstojí ani věcně. Podle přesvědčení stěžovatele bylo prokázání většího než místního dosahu dostatečné. Úřadu bylo předloženo 16 dokladů z období let 1996 až 2003, tedy doklady prokazující užívání označení EUROTOP v období předcházejícím podání přihlášky napadené ochranné známky. Tyto doklady svědčily o užívání na celém území České republiky. Předloženy byly i 2 kopie ze Zlatých stránek z roku 1996 a 1997. Význam tohoto důkazu je třeba posuzovat zpětně k dataci inzerátu ve Zlatých stránkách. O rozšířeném dosahu tohoto média svědčí i faktura za inzerci uhrazená stěžovatelem ve výši přes 90.000 Kč. I z dalších dokladů (objednávka společnosti GEO-ING JIHLAVA, s. r. o. ze dne 29. 10. 1996 nebo společnosti FENIX Trading, spol. s r. o. ze dne 9. 10. 2001) plyne větší než jen místní dosah užívání nezapsaného označení, neboť se jednalo o zakázky z Jihlavy a Jeseníku. Městský soud uvedl, že pouze tyto dva případy měly jiný než oblastní charakter, což ale neodpovídá obsahu správního spisu, který obsahuje např. objednávku OP Prostějov. Skutečnost, že šlo o budovu v Praze ještě neznamená, že v Prostějově o označení nevěděli. Správní spis obsahuje i objednávku Severomoravské stavební společnosti z Nového Jičína. Předložené doklady prokazují i objem a lukrativnost objednávek, např. objednávka České spořitelny, a. s. ze dne 3. 1. 1996 na úpravu a údržbu místních poboček, smlouva o dílo se Státním ústavem památkové péče ze dne 15. 11. 1995 včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 1996. Oznámení ministerstva kultury ze dne 15. 8. 2001, že stěžovatelova nabídka byla vybrána jako nejlepší a stěžovatel tak získal zakázku na rekonstrukci podzemních prostor ministerstva, svědčí o kvalitě jím poskytovaných služeb. Zakázka pro

pokračování

veřejnou instituci je projednávána ve výběrovém řízení a veřejnost tak o ní má větší povědomí, přičemž se nejedná jen o pražskou veřejnost. Totéž platí o stavebních pracích pro Státní ústav památkové péče. Při posouzení místního dosahu je nutno zohlednit i to, že hlavní město Praha je hojně navštěvováno i obyvateli ostatních regionů a známost značky v Praze tak má větší celorepublikový odraz než povědomí o značce v menším, např. krajském, městě. Pojem místní dosah je navíc tradičně vykládán i tak, že nejde jen o dosah ve smyslu územním, ale zejména ve smyslu rozsahu užívání co do jeho kvantity a kvality. V úvahu je nutno vzít i časový faktor užívání označení. Zde se dostává městský soud do zjevného rozporu s vlastní rozhodovací praxí, konkrétně se závěry vyslovenými v rozsudku sp. zn. 9 Ca 215/2007 - 50. Tyto faktory městský soud nezohlednil. Stěžovatel je přesvědčen, že rozhodnutí úřadu je v souladu s obsahem správního spisu, s jeho dosavadní rozhodovací praxí i s konstantní soudní judikaturou. Městský soud se v podstatě omezil na konstatování, že počet dokladů nebyl dostatečný. Bez ohledu na skutečnost, že se vůbec nevypořádal s provedenou masivní reklamou ve Zlatých stránkách, není zřejmé, jaké konkrétní úvahy ho vedly k tomuto závěru. Podle stěžovatele není možno závěr o neexistenci většího než místního dosahu dovodit z počtu předložených dokladů, neboť podstatný je jejich obsah a další související okolnosti. Napadený rozsudek tak má zjevně vady i v tom směru, že není dostatečně odůvodněn, a není proto přezkoumatelný v tom smyslu, aby bylo možno seznat, jaké úvahy městský soud k rozhodnutí vedly. K nepřezkoumatelnosti rozsudku přispívá i to, že v rozsudku na str. 3 uprostřed městský soud uvedl, že žaloba není důvodná a v jeho závěru naopak, že žaloba důvodná je. S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

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 přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 4, k nimž musel přihlídnout z úřední povinnosti.

Pokud stěžovatel poukazoval na způsob doručování rozsudku městským soudem a vyznačení právní moci, podle obsahu soudního spisu byl rozsudek s razítkem právní moci s datem 18. 4. 2012 stěžovateli zaslán do datové schránky dne 8. 10. 2012 a téhož dne mu byl doručen. Protože kasační stížnost byla podána dne 19. 10. 2012, jedná se o kasační stížnost podanou v zákonné lhůtě dvou týdnů po doručení rozsudku (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Nesprávné vyznačení právní moci není vadou, která by mohla mít za následek nezákonnost napadeného rozsudku.

V další stížní námitce stěžovatel vytýkal městskému soudu, že překročil svou pravomoc při přezkoumání správního uvážení úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") 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.

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

Citovaná právní ustanovení chrání subjekt, který není majitelem ochranné známky a nesvědčí mu žádné formální právo s ní spojené, proti přihlašovatelci ochranné známky, která je shodná a označuje stejné zboží či služby. K tomu, aby mohla být zákonná ochrana uživateli nezapsaného označení přiznána, je třeba, aby doložil splnění podmínek uvedených v ust. § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

Ze správního spisu vyplynulo, že dne 8. 1. 2007 byla do rejstříku ochranných známek účastníka řízení zapsána slovní ochranná známka EUROTOP. Proti tomuto zápisu brojil stěžovatel návrhem na prohlášení této ochranné známky za neplatnou pro služby ve třídě 37 mezinárodního třídění výrobků a služeb.

Mezi účastníky řízení není sporu o shodnosti označení ani o shodnosti služeb, pro které byla ochranná známka EUROTOP zapsána a které stěžovatel poskytoval. Sporné je pouze to, zda stěžovatel předloženými doklady prokázal, že jeho užívání označení EUROTOP mělo větší než místní dosah. Pojem místní dosah není zákonem o ochranných známkách definován. Posouzení místního dosahu, stejně jako zaměnitelnosti či rozlišovací způsobilosti označení, provádí v konkrétní věci úřad teprve na základě zjištěného skutkového stavu. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu by správní uvážení úřadu nemělo vybočit z mezí zákona a pravidel logického usuzování a mělo by vycházet z hodnocení skutkových okolností – o jaké služby se jedná, jakou podobu má ochranná známka a označení a dále jaké doklady, z hlediska rozsahu, cen, významu služeb a povahy objednatelů, stěžovatel předložil. Pokud se správní uvážení úřadu pohybuje v zákonných mezích a pravidlech logického uvažování, odpovídá skutkovým okolnostem a nevybočuje významně z posuzování typově podobných případů, nemůže být pouhé jiné uvážení, resp. jiné hodnocení místního dosahu soudem důvodem pro zrušení rozhodnutí úřadu. Soud přezkoumává správní rozhodnutí z toho hlediska, zda obsahuje úvahu, na základě níž úřad dospěl k závěru o větším než místním dosahu označení, zda tato úvaha neodporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 – 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS, ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002 – 46, publ. pod č. 416/2004 Sb. NSS, ze dne 23. 5. 2013, č. j. 7 As 140/2012 – 28, dostupné na www.nssoud.cz).

Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, dostupný na www.nssoud.cz vyslovil, že „soud nemůže namísto hodnocení správního orgánu postavit hodnocení vlastní a rozhodnout tak o věci samé, a to i kdyby měl za to, že by sám rozhodné skutečnosti hodnotil odchylně. Tím by překročil svou pravomoc. Soud může zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí na základě konkrétní žalobní námítky posoudit pouze z hlediska jeho souladu či rozporu se zákonem, správnímu orgánu případně může uložit povinnost rozhodnout o věci znovu, za respektování zákonných ustanovení, avšak nemůže správní orgán zavázat pouze k jinému hodnocení zjištěných skutečností, pokud původní hodnocení nevybočovalo ze zákonných mezí. Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřadu je dán ze zákona široký prostor pro správní uvážení, k čemuž je dále třeba přičíst, že při rozhodování o

pokračování

pravděpodobnosti záměny přihlašovaného označení a namítané ochranné známky sebrávají svou roli i subjektivní kritéria. Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat dopad těchto negativních okolností na rozhodování, je o to více třeba striktně trvat na podrobném a zejména přesvědčivém odůvodnění každého vydaného rozhodnutí, a to především v rozsahu účastníky namítaných skutečností.“

Úřad při svém rozhodování vycházel z dokladů předložených stěžovatelem. Jednalo se o kopie str. 981 a 960 ze Zlatých stránek — Praha vydaných v roce 1996, na kterých byly uveřejněny inzeráty s označením „EUROTOP“ nabízející projekt, dodávku a montáž ústředního topení, kotlen, podlahového topení REHAU, rozvody vody, plynu, kanalizace a stavebních prací s adresou inzerenta P. 5, P. 1947. K těmto dokladům úřad uvedl, že se jedná o placenou inzerci v regionu Praha a je možno vycházet z toho, že Zlaté stránky obdržely všechny subjekty, tj. právnické či fyzické osoby, které disponují pevnou telefonickou linkou. Proto lze tyto doklady považovat za dostatečný důkaz o užívání nezapsaného namítaného označení v obchodním styku v relevantním období. Dalšími doklady byly objednávky adresované A. H. - EUROTOP, přičemž na některých je uvedeno pouze označení „EUROTOP“ (doklady č. 10, č. 11, č. 14) a v některých „EUROTOP“ ve spojení se jménem stěžovatele (doklady č. 7, č. 9, č. 13, č. 15 a č. 16). Jedná se o objednávky týkající se elektroinstalací, hydroinstalací, stavebních prací, topenářských prací a technických prací. Co se týče místního dosahu, jednalo se o objednávky prací prováděných i mimo území Prahy, a to v Jihlavě, Prostějově, Jeseníku, Novém Jičíně. V případě objednávky č. 02/96 ze dne 3. 1. 1996, se jednalo o opravu a údržbu na místních pobočkách v Praze 8 v průběhu roku 1996. Stěžovatel dále doložil dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 1995 a oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 15. 8. 2001 se sdělením A. H. — EUROTOP, že jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Podle názoru úřadu bylo těmito doklady prokázáno užívání namítaného označení ve větším než místním dosahu.

Při přezkumu předmětného rozhodnutí městský soud, aniž by uvedl, v čem byla správní úvaha úřadu, na základě níž dospěl k výše uvedenému závěru, nelogická, nezákonná či vymykající se hodnocení obdobných případů, ji nahradil svým závěrem, že počet dokladů prokazujících, že označení stěžovatele mělo větší, než místní dosah nebyl dostatečný a že relevantní veřejnost byla vymezena pouze okolím bydliště stěžovatele. Z tohoto odlišného závěru městského soudu však není zřejmé, na základě jakých úvah k němu dospěl, zda vzal v úvahu, na rozdíl od úřadu, inzerci ve Zlatých stránkách a jak hodnotil jednotlivé odběratele služeb poskytnutých stěžovatelem a rozsah těchto služeb či velikost odběratelů apod. Proto závěr městského soudu vyslovený v napadeném rozsudku neobstojí, neboť v něm není přezkoumatelným způsobem popsáno, v čem byla správní úvaha úřadu vadná, a pouze byla nahrazena jiným názorem městského soudu. Absentující úvahy ve výše uvedeném smyslu způsobují nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku pro nedostatek důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů napadený rozsudek podle ust. § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Městský soud je podle odst. 4 citovaného ustanovení vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku.

O věci bylo rozhodnuto bez jednání postupem podle ust. § 109 odst. 2 s. ř. s., podle něhož o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 3 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 29. srpna 2013

JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu