



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: **EL NIÑO, a.s.**, se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1, zast. Mgr. Vladimírem Trnavským, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16. 10. 2009, č. j. O - 446788/48038/2009/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **Duracell Batteries BVBA**, se sídlem Aarschot, Nijverheidslaan 7, Belgické království, zast. JUDr. Davidem Štrosem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2012, č. j. 8 Ca 373/2009 - 170,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í :

I.

Průběh řízení

Rozhodnutím ze dne 27. 7. 2009, č. j. O-446788/72230/2008/ÚPV, prohlásil žalovaný ochrannou známku žalobkyně č. 292152 ve znění „DURACELL ENERGY DRINK +“ za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném pro projednávanou věc. Dospěl totiž k závěru, že tato známka nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek osoby zúčastněné na řízení. V části, v níž se osoba zúčastněná nařízení domáhala prohlášení

neplatnosti dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a e) téhož zákona, žalovaný návrh zamítl, neboť dospěl k závěru, že osoba zúčastněná na řízení není vlastníkem všeobecně známé ochranné známky. Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala rozklad.

Rozhodnutím ze dne 16. 10. 2009 předseda žalovaného podaný rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí žalobkyně podala žalobu k Městskému soudu v Praze.

Rozsudkem ze dne 21. 6. 2012, č. j. 8 Ca 373/2009 – 170, městský soud žalobu zamítl. S odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 1. 2012, č. j. 3 Cmo 203/2011 – 549, vydaným se sporu žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení, městský soud dovodil, že dobré jméno bylo ve vztahu k ochranným známkám společnosti Duracell ve správním řízení dostatečně prokázáno. Výrobky žalobkyně a osoby zúčastněné na řízení sice spotřebitelé nezamění, nicméně vytvoří si spojení mezi nimi. Žalobkyně navazuje na ochranné známky společnosti Duracell a odkazuje na ně, využívá tedy jejich dobrého jména a nepoctivě z nich těží. Snižuje tím jejich rozlišovací způsobilost a způsobuje na nich újmu, neboť spotřebitelé si spojí výrobky žalobkyně s výrobky osoby zúčastněné na řízení.

Proti tomuto rozhodnutí městského soudu nyní žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí kasační stížností.

II. Obsah kasační stížnosti

Stěžovatelka uplatňuje v kasační stížnosti důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř.“); namítá tedy nesprávné posouzení právní otázky městským soudem a vady v řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž žalovaný vycházel, nemá oporu ve spisech.

Stěžovatelka především namítá, že ve správním řízení nebylo dostatečně prokázáno dobré jméno ochranných známek společnosti Duracell. Městský soud opřel své rozhodnutí pouze o rozsudek vrchního soudu. Předmětem řízení před Vrchním soudem v Praze však bylo rozhodnutí o uplatnění práv z ochranných známek a práv proti nekalé soutěži. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka dovolání k Nejvyššímu soudu, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Dobré jméno dle stěžovatelky není trvalá vlastnost, přičemž žádný ze společností Duracell předložených důkazů nebyl sám o sobě schopen prokázat dobré jméno jejich ochranných známek ve vztahu k území České republiky a k období, kdy probíhalo zápisné řízení ochranné známky stěžovatelky. Osoba zúčastněná na řízení ani v průběhu zápisného řízení nepodala proti zápisu jakékoliv námitky. Kasační stížností je dále namítáno, že dobré jméno ochranné známky a k němu se vztahující ochrana mu svědčí pouze ve vztahu k těm výrobkům a službám, k nimž je o dobré jméno známky usilováno. K tomu stěžovatel poukázal na rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. 11. 2008, ve věci C-252/07 (dále jen „rozhodnutí ve věci Intel“). Společnost Duracell přitom s ohledem na uvedenou judikaturu neprokázala dobré jméno svých ochranných známek ve vztahu k energetickým nápojům. Ve vztahu k citovanému judikátu dále stěžovatelka uvedla, že dobré jméno ochranných známek společnosti Duracell a jejich potenciální jedinečnost ve vztahu k jakémukoliv druhu zboží nebo služeb sama o sobě neprokazuje, že stěžovatelka užíváním své ochranné známky protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranných známek

pokračování

společnosti Duracell. Osoba zúčastněná na řízení jakoukoliv újmu neprokázala a ani neprokázala, že by jí taková újma v důsledku změny v chování spotřebitelů hrozila.

Z těchto důvodů stěžovatelka navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

III. Vyjádření ke kasační stížnosti

Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

Osoba zúčastněná na řízení se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 1. 10. 2012 ztotožnila s argumentací městského soudu. Společnost Duracell považuje námitku stěžovatelky týkající se podaného dovolání proti rozsudku vrchního soudu za nevýznamnou, neboť se jedná o pravomocný rozsudek, v němž bylo spolehlivě prokázáno dobré jméno ochranných známek osoby zúčastněné na řízení. Tvrzení stěžovatelky o neexistenci dobrého jména v posuzovaném případě považuje osoba zúčastněná na řízení za nepravdivé, což dokládá tím, že v České republice prodává baterie již od roku 1992, prodeje podporuje rozsáhlou reklamní kampaní. Výdaje na tuto kampaň se v letech 1997 – 1999 blížily 30 % celkových výdajů na reklamní kampaně na celém trhu s bateriemi. Informace o výrobcích společnosti Duracell se objevují průběžně ve všech médiích. Osoba zúčastněná na řízení má za to, že její ochranné známky požívají dobrého jména v České republice i v Evropské unii, přičemž ve správním řízení prokázala dlouhodobost trvání dobrého jména svých ochranných známek. Ve správním řízení přitom musela prokázat, že dobré jméno získaly její ochranné známky před zápisem ochranné známky stěžovatelky, a nikoliv až v době, když byla tato známka zapsána. Žalovaný při zápisu ochranné známky stěžovatelky nebyl povinen zkoumat možný zásah do práv osoby zúčastněné na řízení. K tomuto účelu je v zákoně zakotvena pětiletá lhůta, v níž se vlastník starší ochranné známky může domáhat prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky. Dobré jméno svých ochranných známek nemusela společnost Duracell prokazovat ve vztahu k energetickým nápojům, jak tvrdí stěžovatelka. Ochrana starší ochranné známky se naopak dle zákona o ochranných známkách poskytuje i ve vztahu k výrobkům a službám, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud starší ochranná známka má dobré jméno a její užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, nebo jim bylo na újmu. Pro určení podobnosti přitom postačí, pokud si veřejnost vytvoří spojení mezi oběma ochrannými známkami. Na podporu svých tvrzení odkázala osoba zúčastněná na řízení na judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU ve věci C-408/01, *Adidas-Salomon AG a Adidas Benelux BV proti Fitnessworld Trading Ltd.* Vzhledem k tomu, že ochranné známky „DURACELL“ disponují vysokou rozlišovací způsobilostí a dobrým jménem a jsou zařité v podvědomí průměrného spotřebitele, je dle společnosti Duracell zřejmé, že průměrný spotřebitel si minimálně podvědomě spojí výrobky označené ochrannou známkou stěžovatelky s výrobky označenými ochrannými známkami společnosti Duracell. Ochranná známka stěžovatelky je tedy způsobilá neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek osoby zúčastněné na řízení.

Stěžovatelka reagovala na vyjádření osoby zúčastněné na řízení podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 4. 2013. V tomto podání setrvala na názoru, že městský soud ani správní orgány věc neposoudily s ohledem na rozhodnutí ve věci Intel. Napadený

rozsudek i rozhodnutí správních orgánů jsou přitom dle názoru stěžovatelky v přímém rozporu s uvedeným judikátem. Dle stěžovatelky však předseda žalovaného o tomto rozhodnutí musel vědět, neboť jej v jiné věci o 3 měsíce později citoval. Vyjádření dále poukazuje na podobnost právě posuzované věci s případem ochranné známky ve znění „ENERGIZER“, která je dle stěžovatelky vzhledem k dlouhodobosti užívání, masivní propagaci a širokému povědomí nepochybně rovněž ochrannou známkou s dobrým jménem ve vztahu ke galvanickým článkům – bateriím. Ke dni podání vyjádření však bylo na území České republiky 39 platných ochranných známek obsahujících slovo „ENERGIZER“, jejichž majiteli jsou různé subjekty a ochranné známky jsou zapsány pro odlišné zboží či služby. S ohledem na výše uvedené má stěžovatelka za to, že žalovaný v právě posuzovaném případě vybočil ze své rozhodovací praxe, neboť ve výše nastíněném případě jsou ochranné známky obsahující „ENERGIZER“ zapsány i s pozdějším datem a ve prospěch jiných subjektů než majitelů prvotních ochranných známek. Stěžovatelka dále v podání ze dne 8. 4. 2013 uvedla, že dle internetového článku z roku 2000 výjimečnost výrobků společnosti Duracell není ničím podložena, neboť ve spotřebitelském testu dopadly nejhůře.

V obsáhlém vyjádření ze dne 27. 5. 2013 osoba zúčastněná na řízení uvedla, že námitky vznesené stěžovatelkou jsou nevýznamné a nemohou zpochybnit napadený rozsudek. Stěžovatelka nesprávně interpretuje rozhodnutí ve věci Intel, neboť pozdější ochranná známka může být prohlášena za neplatnou, pokud je totožná s dřívější ochrannou známkou zapsanou pro produkty a služby, které však nemusí být podobné těm, pro něž je zapsána dřívější ochranná známka s dobrým jménem. Vyjádření dále rozvedlo argumentaci uvedenou již v předchozím podání a navíc odkázalo na rozhodnutí Tribunálu ve věci T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*, a ve věci T-570/10, *Environmental Manufacturing LLP proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*, rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-100/11P, *Helena Rubinstein SNC a L'Oréal SA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*, a ve věci C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd.*, a rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu ve věci R240/2004 – 2, z nichž osoba zúčastněná na řízení dovodila, že je vlastníkem ochranných známek s dobrým jménem, do nichž bylo zasaženo pozdější ochrannou známkou stěžovatelky, která neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek osoby zúčastněné na řízení, kterou rozměňuje a oslabuje.

Z těchto důvodů osoba zúčastněná na řízení navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

IV. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlídnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

Kasační stížnost není důvodná.

Stěžovatelka namítla, že ve správním řízení nebylo dostatečně prokázáno dobré jméno ochranných známek společnosti Duracell, neboť žádný z důkazů předložených ve správním řízení nebyl schopen sám o sobě tuto skutečnost prokázat. Stěžovatelka je dále přesvědčena,

pokračování

že dobré jméno ochranné známky měla osoba zúčastněná na řízení prokazovat ve vztahu k období, kdy byla zapsána ochranná známka stěžovatelky, a nikoliv k období předcházejícímu. Dle kasační stížnosti totiž dobré jméno ochranné známky není jevem trvalým v čase a je třeba o něj neustále usilovat. Rozsudek vrchního soudu nelze použít z důvodu podaného dovolání k Nejvyššímu soudu a kvůli tomu, že v daném případě bylo rozhodováno o právech z ochranných známek a o údajném nekalosoutěžním jednání stěžovatelky.

Dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona o ochranných známkách *úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách *přihlašované označení se nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.* Na základě písm. e) téhož ustanovení se přihlašované označení nezapiše na základě námitek podaných vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Ze zákona plyne, že ochrannou známku lze prohlásit za neplatnou, pokud je kumulativně splněno několik podmínek. Návrh na prohlášení neplatnosti musí podat vlastník starší ochranné známky, napadená ochranná známka musí být shodná nebo podobná se starší ochrannou známkou, která má v České republice nebo na území Evropských společenství dobré jméno a konečně užívání napadené ochranné známky by mohlo nepoctivě těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo by jí bylo na újmu.

Namítá-li stěžovatelka, že dobré jméno ochranné známky společnosti Duracell nebylo ve správním řízení dostatečně prokázáno, je třeba se zabývat nejprve přezkoumatelností správních rozhodnutí. Dle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), *rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků.* Na základě odst. 3 téhož ustanovení *v odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.* Dle judikatury Ústavního soudu „nepřezkoumatelné rozhodnutí nedává dostatečné záruky pro to, že nebylo vydáno v důsledku libovůle a způsobem porušujícím ústavně zaručené právo na spravedlivý

proces“ (srov. nálezn Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2004, sp. zn. II. ÚS 686/02, dostupný na <http://nalus.usoud.cz>).

Nejvyšší správní soud se již rozsudkem ze dne 27. 10. 2011, č. j. 8 As 21/2011 - 117, vyslovil k otázce okruhu důkazů, na jejichž základě lze prokazovat dobré jméno ochranné známky. Dle citovaného rozhodnutí *„k existenci dobrého jména je tedy nutno prokázat, že relevantní okruh spotřebitelů bude bez dalšího očekávat dobrou kvalitu (jakýchkoliv) výrobků či služeb, pokud budou označeny namítanou ochrannou známkou. Způsoby prokázání takové skutečnosti mohou být různé (např. vysoký podíl výrobků či služeb označených namítanou ochrannou známkou na relevantním trhu, hodnocení výrobků a služeb ve spotřebitelských průzkumech, jejich hodnocení v odborném tisku apod.), nicméně musejí být dostatečně spolehlivé.“* Žalovanému bylo ve správním řízení osobou zúčastněnou na řízení předloženo značné množství důkazního materiálu týkajícího se objemu prodeje na českém trhu, výdajů na reklamní kampaně, propagačních materiálů, výpisů ochranných známek v jiných zemích, mediálních materiálů o výrobcích společnosti Duracell, článků v různých tiskovinách, recenzí ve spotřebitelských magazínech a podobně. Správní orgány tedy vycházely právě z takových důkazů, které jsou pro prokázání dobrého jména ochranné známky dle uvedené judikatury potřeba. Žalovaný i jeho předseda se s předloženými důkazy pečlivě vypořádali. Na stranách 13 – 16 rozhodnutí předsedy žalovaného jsou všechny důkazy pečlivě rozebrány. Předseda žalovaného ke každému z nich uvedl, zda jsou v posuzovaném případě relevantní a jakým způsobem, přičemž některé důkazní návrhy odmítl pro jejich nepoužitelnost v daném správním řízení. Předseda žalovaného ve svém rozhodnutí posoudil všechny námítky vznesené v rozkladovém řízení stěžovatelkou a ke každé z nich se vyjádřil. To ostatně plyne dostatečně zřetelně i z textu rozhodnutí předsedy žalovaného a z odůvodnění napadeného rozsudku.

Pokud stěžovatelka namítá, že dobré jméno ochranné známky společnosti Duracell bylo třeba prokázat ve vztahu k době, kdy byla zapsána ochranná známka stěžovatelky, a nikoliv k době předcházející, nelze se s jeho tvrzením ztotožnit. Nejvyšší správní soud souhlasí s tvrzením osoby zúčastněné na řízení, že v posuzované věci bylo třeba prokazovat, zda ochranná známka získala dobré jméno již před datem podání přihlášky ochranné známky stěžovatelky. Ochranná známka musí nejdříve získat určitý status, na jehož základě ji lze prohlásit za ochrannou známku s dobrým jménem. Je sice třeba dát za pravdu stěžovateli, že dobré jméno ochranné známky není jevem v čase trvalým a je třeba o něj neustále pečovat, nicméně Nejvyšší správní soud má za to, že v projednávaném případě společnost Duracell dostatečně prokázala vznik dobrého jména ochranné známky i to, že dobré jméno své ochranné známky neustále udržuje a snaží se jej i rozvíjet. Takovou skutečnost však nelze dle názoru zdejšího soudu prokazovat ve vztahu k okamžiku zápisu pozdější ochranné známky. Právě naopak bylo zapotřebí prokázat, zda ochranná známka společnosti Duracell získala dobré jméno již před zápisem ochranné známky stěžovatelky a zda jej neustále udržuje. Tuto podmínku Nejvyšší správní soud považuje na základě prostudování správního spisu v projednávané věci za splněnou. Stěžovatelka uvedla, že žádný z předložených důkazů nebyl schopen sám o sobě prokázat dobré jméno ochranné známky společnosti Duracell. K tomu je třeba zdůraznit, že správní orgán ke správnému a úplnému zjištění skutkového stavu shromažďuje důkazy, které pak při rozhodování hodnotí podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy ve vzájemné souvislosti. Hodnocení důkazů je myšlenková činnost správního orgánu, kterou je provedeným důkazům přisuzována hodnota závažnosti pro rozhodnutí, hodnota zákonnosti a hodnota pravdivosti. Při hodnocení důkazů z hlediska

pokračování

jejich závažnosti správní orgán určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda je lze v dané situaci použít (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2005, č. j. 1 Afs 63/2004 - 66). Správní orgán tedy neposuzuje pouze, zda jednotlivý důkaz sám o sobě prokazuje tvrzený skutkový stav, ale hodnotí je všechny také ve vzájemné souvislosti, z čehož až následně na základě logických úvah vyvodí svá skutková zjištění. V projednávané věci bylo v rozhodnutích obou stupňů hodnocení důkazů provedeno v souladu s výše uvedenými principy a Nejvyšší správní soud proto námitky stěžovatelky neshledal důvodnými.

Kasační stížností bylo dále namítáno, že se rozsudek městského soudu nemohl opírat o rozsudek vrchního soudu z důvodu podaného dovolání a různého předmětu rozhodnutí. Především je třeba zdůraznit, že správní orgány založily svá zjištění o dobrém jménu ochranných známek společnosti Duracell na vlastním dokazování, a nikoliv na rozsudku vrchního soudu. Podepřel-li městský soud napadený rozsudek o argumentaci vrchního soudu, jedná se pouze o podpůrnou argumentaci, neboť sám městský soud dovodil, že dokazování správních orgánů bylo v posuzovaném případě dostatečné. Postup městského soudu tak nemohl založit nezákonnost napadeného rozsudku. Nejvyšší správní soud dále ve shodě se žalovaným konstatuje, že ačkoliv je dobré jméno ochranné známky potřeba prokazovat v každém správním řízení znovu, uvedený rozsudek vrchního soudu není s rozhodnutím žalovaného, resp. předsedy žalovaného, v rozporu. Podané dovolání proti rozsudku vrchního soudu není v posuzované věci relevantní, neboť jde o pravomocný rozsudek.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud konstatuje, že rozhodnutí správních orgánů se zakládá na náležitém odůvodnění, je podloženo dostatečným důkazním materiálem a je založeno na logických úvahách správních orgánů. Kasační námitce stěžovatelky, že skutková zjištění správních orgánů nemají oporu ve správním spisu a nejsou přezkoumatelná, tak s ohledem na výše uvedené nelze přisvědčit.

Stěžovatelka dále považuje skutkové zjištění správních orgánů o dobrém jménu ochranných známek společnosti Duracell za nesprávné.

Dobré jméno ochranné známky je neurčitý pojem. Jeho zhodnocení a posouzení toho, zda některá ochranná známka požívá dobrého jména, závisí výlučně na skutkovém posouzení dané věci správním orgánem. Rozhodnutí o tom, zda ochranná známka má dobré jméno či nikoli, je tedy výsledkem diskreční pravomoci (správního uvážení) správního orgánu. Dle ustanovení § 78 odst. 1, věty druhé, s. ř. s. *pro nezákonnost zruší soud napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil meze správního uvážení nebo je zneužil*. Správní uvážení se v posuzovaném případě projevuje posouzením toho, zda ochranná známka na základě předložených důkazů dobrého jména požívá či nikoliv. Prostor pro vlastní úvahu správního orgánu musí přitom správní soudy respektovat (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2007, č. j. 4 As 10/2007 - 109).

„Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k

vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002 – 46). Nejvyšší správní soud proto přistoupil pouze k přezkumu, zda správní orgány nezneužily svého diskrečního oprávnění či zda jejich rozhodnutí není excesem ze zákonných mezí.

„Dobré jméno je u ochranné známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi, které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěru. Ochrana poskytovaná známce s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existovala mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří spojení mezi označením a známkou“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97).

Žalovaný v posuzovaném případě dospěl, jak již bylo výše uvedeno, zákonným způsobem ke zjištění, že ochranná známka společnosti Duracell požívá dobrého jména. Ve správním řízení bylo především prokázáno, že společnost Duracell je vlastníkem několika ochranných známek ve znění „DURACELL“ nebo ochranných známek toto znění obsahujících. Společnost Duracell je jedním z největších výrobců baterií na světě, které jsou pod označením „DURACELL“ dlouhodobě dováženy mimo jiné do České republiky a ostatních zemí Evropské unie. Své prodeje přitom podporuje rozsáhlou reklamní kampaní. Jejím výrobkům věnují různá média velkou pozornost a baterie společnosti Duracell jsou často předmětem spotřebitelského testování. Dále bylo v řízení prokázáno, že osoba zúčastněná na řízení vydávala na svou reklamní kampaň zhruba třetinové náklady z celkových výdajů na reklamu na trhu s bateriemi. Za prokázanou vzaly správní orgány také výši tržeb společnosti na trhu s bateriemi a její podíl na tomto trhu. S ohledem na uvedené skutečnosti a na ustálenou judikaturu Nejvyšší správní soud konstatuje, že správní orgány nevybočily ze zákonných mezí. Jejich rozhodnutí jsou podložena relevantními důkazy a jejich závěry jsou založeny na logických úvahách. Zdejší soud neshledal ani exces v rozhodnutí žalovaného, ani v napadeném rozhodnutí předsedy žalovaného. Správní orgány také nezneužily své rozhodovací pravomoci.

Nadto lze poukázat na samotné vyjádření stěžovatelky ze dne 25. 3. 2012, ve kterém poukazuje na „*obdobnou, reálně existující (ne-li zcela totožnou) známkoprávní konkurenci*“ ve vztahu k ochranným známkám s označením „ENERGIZER“. Samotnou relevanci této námítky se Nejvyšší správní soud bude zabývat níže. Na tomto místě nicméně může uvést, že stěžovatelka výrazně oslabuje přesvědčivost svých tvrzení o neexistenci dobrého jména ochranných známek Duracell, pokud ve vztahu k této „*obdobné, ne-li zcela totožné známkoprávní konkurenci*“ tvrdí, že „*je nepochybné, že ochranná známka ‚ENERGIZER‘ [...] je vzhledem ke dlouhodobosti užívání, masivní propagaci a širokému povědomí, nepochybně rovněž známkou s dobrým jménem.*“

Na základě výše uvedeného považuje Nejvyšší správní soud závěr správních orgánů o existenci dobrého jména ochranných známek společnosti Duracell za správný a prokázaný.

Další okruh kasačních námitek směřuje proti závěru, že ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem se vztahuje nejen na výrobky stejného druhu, ale i na výrobky odlišné od těch, pro něž je ochranná známka s dobrým jménem zapsána.

pokračování

Dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná s přihlašovaným označením nebo mu je podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu nebo vlastníkem starší ochranné známky Společenství, která je shodná s přihlašovaným označením nebo je mu podobná, pokud má být takové označení zapsáno pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, avšak jde o starší ochrannou známku, která má na území Evropských společenství dobré jméno, a užívání přihlašovaného označení bez řádného důvodu by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.

Již ze zákona explicitně vyplývá, že ochranné známce s dobrým jménem se poskytuje ochrana, i pokud je pozdější podobná nebo stejná ochranná známka zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž je zapsána ochranná známka s dobrým jménem. To ostatně dovodil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 - 145, v němž argumentuje i evropskými předpisy a judikaturou citovanou osobou zúčastněnou na řízení i stěžovatelkou, a ve kterém uvedl: „pokud se § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dle svého textu vztahuje na výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána, tím spíše se vztahuje na ty výrobky nebo služby, které jsou podobné nebo shodné s těmi, pro které je starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána.“

V posuzovaném případě výrobek, pro který je zapsána ochranná známka stěžovatelky, tj. energetický nápoj, není podobný výrobku, pro nějž je zapsána ochranná známka s dobrým jménem společnosti Duracell, tedy baterie. Nicméně z výše uvedeného plyne, že pokud požívá ochranná známka společnosti Duracell dobrého jména, pak se jí přiznává ochrana i vůči použití jejího označení na nepodobné výrobky. Stěžovatelka se odvolává na rozhodnutí Soudního dvora ve věci Intel. V uvedeném rozsudku však Soudní dvůr nedospěl k závěru tvrzenému stěžovatelkou. Pouze dovodil, že při posuzování existence spojení mezi ochrannými známkami musí být zohledněna povaha výrobků nebo služeb, pro které byly jednotlivé kolidující ochranné známky zapsány. Některé ochranné známky mohly získat dobré jméno přesahující veřejnost dotčenou výrobky nebo službami, pro které byly tyto ochranné známky zapsány. Soudní dvůr v rozhodnutí ve věci Intel vyslovil, že „v takovém případě je možné, že si veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, vytvoří souvislost mezi kolidujícími ochrannými známkami, i když bude zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána starší ochranná známka.“ Nejvyšší správní soud s ohledem na uvedené nemůže souhlasit se stěžovatelkou, že by rozhodnutí ve věci Intel naznačovalo, že ochrana poskytnutá ochranné známce s dobrým jménem může být dána výlučně ve vztahu k výrobkům, pro něž je tato ochranná známka zapsána. Takový závěr totiž z citovaného rozsudku Soudního dvora nevyplývá. Vždy je totiž potřeba zkoumat a posuzovat veškeré relevantní okolnosti daného případu.

Stěžovatelka se dovolávala aplikace evropských předpisů, především směrnice Rady 89/104/EHS. Výkladem uvedené směrnice se Soudní dvůr zabýval v rozsudku *Helena Rubinstein SNC a L'Oréal SA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*, a ve věci C-487/07. Podle názoru Soudního dvoru „článek 5 odst. 4 směrnice 89/104 zavádí ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem ochranu širší, než je ochrana stanovená v odstavci 1 téhož článku 5. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání - bez řádného důvodu - označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou, nebo je jí podobné, a neoprávněně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky, anebo jim působí nebo by jim působilo újmu.“ K uvedenému závěru Soudní dvůr také odkázal na své rozsudky ze dne 22. června 2000, *Marca Mode*, ve věci C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 36; ze dne 23. října 2003, *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*, ve věci C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 27, a ze dne 10. dubna 2008, *Midas a Adidas Benelux*, ve věci C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 40, jakož i, co se týče čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104, rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, ve věci C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 26.

Z uvedeného je tedy zcela zřejmé, že argumentace stěžovatelky v tomto ohledu nemůže obstát. Ochrana poskytovaná ochranné známce s dobrým jménem je širší, než v případě běžné ochranné známky. Může se tedy vztahovat i na výrobky a služby, pro které ochranná známka s dobrým jménem zapsána není. Dobré jméno ochranné známky totiž znamená, že veřejnost si s tímto označením spojuje určitého výrobce, kvalitu jeho výrobků, zákaznický servis apod. Je-li dobré jméno ochranné známky dostatečně známé a intenzivní, pak si veřejnost, pokud vidí shodné označení u jiného výrobku, může asociovat výrobek s tím, pro který je zapsána ochranná známka s dobrým jménem. Je tedy pravda, jak tvrdí stěžovatelka, že takto může být ochrana poskytována i výrobkům, pro něž vůbec není ochranná známka s dobrým jménem zapsána. Vlastník ochranné známky s dobrým jménem si tak skutečně může nárokovat ochranu i napříč druhy zboží či služeb. To vše ovšem pouze za předpokladu, že vlastní ochrannou známkou s dobrým jménem. Dosažení dobrého jména pro ochrannou známkou však není jednoduchou záležitostí a pro vlastníka ochranné známky znamená značnou péči a nemalé investice, neboť musí informovat a přesvědčit veřejnost o jistém renomé své značky, resp. ochranné známky, příp. o její kvalitě apod. Je proto pouze příhodné, aby ochranným známkám s dobrým jménem byla poskytnuta širší ochrana, než normálním ochranným známkám, které statusu dobrého jména z jakéhokoli důvodu nedosáhly. Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou ani tuto kasační námitku stěžovatelky.

Poslední otázkou, kterou je zapotřebí se v posuzovaném případě zabývat, je problematika toho, zda by užívání ochranné známky stěžovatelky nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, tj. ochranné známky společnosti Duracell, nebo jim bylo na újmu.

Stěžovatelka si nechala zapsat ochrannou známkou, která byla zcela shodná s ochrannými známkami společnosti Duracell. Z výše uvedeného dále vyplývá, že ochranné známky společnosti Duracell požívaly dobrého jména, a z tohoto důvodu je jim poskytována větší ochrana než normálním ochranným známkám. Stěžovatelka opět s odkazem na rozhodnutí ve věci Intel dovedla následující. Skutečnosti, že starší ochranná známka získala dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb; toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je ochranná známka zapsána;

pokračování

starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoliv zboží nebo službám; pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku, nepostačují k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu. Potud Nejvyšší správní soud se stěžovatelkou souhlasí, neboť k obdobnému závěru dospěl v rozsudku ze dne 2. 9. 2009, č. j. 1 As 41/2009 – 145, kde judikoval, že „existence asociace (spojení) v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu.“ V uvedeném rozsudku však dále dovodil, že takové zásahy představují újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, nebo újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, případně protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména takové ochranné známky. Tyto zásahy jsou důsledkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannými známkami, kvůli němuž dotčená veřejnost pociťuje mezi oběma známkami souvislost, resp. vytvoří si mezi nimi spojení (srov. rozsudek Soudního dvora ve věci C-408/01 *Adidas-Salomon a Adidas Benelux*).

Zásahy je možno rozdělit na tři kategorie, které Soudní dvůr EU podrobně rozvedl v rozsudku *Helena Rubinstein SNC a L'Oréal SA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu*, a ve věci C-487/07: „Tyto zásahy představují zaprvé újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, zadruhé újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, a zatřetí protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek *Intel Corporation*, bod 27).

Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, jeli oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztržité identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Je tomu tak zejména tehdy, jestliže ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána, není již schopna tuto funkci plnit (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek *Intel Corporation*, bod 29).

Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pociťovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.

Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo

podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.

Z citovaného rozsudku Soudního dvora taktéž jednoznačně vyplývá, a to i s odkazem na rozsudek ve věci Intel citovaný stěžovatelkou, že jediný z výše uvedených zásahů zcela postačí k tomu, aby ochranné známce s dobrým jménem byla poskytnuta ochrana před později zapsanou ochrannou známkou. Těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky třetí osobou se může ukázat protiprávním, třebaže užívání totožného nebo podobného označení nepůsobí újmu ani rozlišovací způsobilosti, ani dobrému jménu ochranné známky, anebo obecněji jejímu majiteli.

V právě posuzovaném případě dospěly správní orgány k závěru, že ochranná známka stěžovatelky parazitovala na prioritně zapsaných ochranných známkách společnosti Duracell požívajících dobrého jména, což mohlo stěžovatelce zvýšit tržby v nepřiměřeně vysokém rozsahu, například ve srovnání s objemem jejích investic do reklamy. Ve shodě se žalovaným i městským soudem Nejvyšší správní soud konstatuje, že produkty stěžovatelky s označením velmi podobným s ochrannou známkou společnosti Duracell by spotřebitelé mohli s velkou pravděpodobností považovat za výrobky osoby zúčastněné na řízení, případně si je s osobou zúčastněnou na řízení alespoň spojit. Vzhledem k dobrému jménu předmětných ochranných známek společnosti Duracell by pak spotřebitelé dávali přednost těmto výrobkům před jinými. Se závěry správních orgánů i městského soudu se tedy Nejvyšší správní soud ztotožňuje, neboť užívání ochranné známky stěžovatelky protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti ochranných známek společnosti Duracell a jejich dobrého jména.

Námítku stěžovatelky, kterou s odkazem na ochrannou známku ve znění „ENERGIZER“ poukazovala na údajnou rozpornou rozhodovací praxi žalovaného, je třeba odmítnout jako zcela nevýznamnou. V posuzovaném případě bylo vedeno návrhové řízení, neboť osoba zúčastněná na řízení se návrhem k žalovanému domáhala ochrany své ochranné známky. Ve věcech prohlášení neplatnosti ochranné známky jde především o aktivitu vlastníka starší ochranné známky, zda bude svou ochrannou známku chránit dostupnými právními prostředky. Existuje-li více ochranných známek ve znění „ENERGIZER“, nebo toto znění obsahujících, nelze z toho usuzovat na rozpornou rozhodovací praxi žalovaného. Za prvé nemusel být vlastníkem prioritní ochranné známky v těchto případech podán návrh na prohlášení neplatnosti pozdějších ochranných známek, neboť toto se děje zcela v souladu se zásadou *vigilantibus iura scripta sunt* (každý, nechť si střeží svá práva). Za druhé je možné, že užívání pozdějších ochranných známek je založeno na právním titulu, jímž vlastník prioritní ochranné známky povolil její užívání (např. licenční smlouvou). S uvedenou kasační námítkou tedy nelze souhlasit.

Odkaz stěžovatelky na článek z roku 2000, na jehož základě dovodil, že výrobky společnosti Duracell nejsou svými vlastnostmi nikterak výjimečné, nepovažuje Nejvyšší správní soud za dostačující k závěru, že ochranné známky osoby zúčastněné na řízení nepožívají dobrého jména. Dobré totiž bezprostředně nesouvisí s nadprůměrnými vlastnostmi výrobku, i výrobek vlastnostmi průměrný může dobrého jména požívat. Jak již bylo uvedeno výše, v posuzované věci bylo třeba hodnotit veškeré důkazy jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Nejvyšší správní soud přitom považuje závěry správních orgánů za prokázané. Nebylo úkolem žalovaného, aby hodnotil kvalitu jednotlivých výrobků, pro

pokračování

něž jsou ochranné známky zapsány, neboť hodnotil pouze skutečnost, zda bylo dostatečně prokázáno dobré jméno ochranných známek osoby zúčastněné na řízení.

V. Závěr

Nejvyšší správní soud proto ze všech výše uvedených důvodů kasační stížnost podle § 110 odst. 1, poslední věty, s. ř. s. zamítl jako nedůvodnou.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení; žalovanému v řízení o kasační stížnosti nevznikly náklady nad rámec jeho úřední činnosti. Osobě zúčastněné na řízení soud žádnou povinnost neuložil, nemohly jí tedy s plněním této povinnosti vzniknout žádné náklady.

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

V Brně dne 10. října 2013

JUDr. Radan Malík
předseda senátu