



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ivo Pospíšila, soudce Michala Bobka a soudkyně Lenky Kaniové v právní věci žalobce: **ELTON hodinářská, a. s.**, se sídlem Náchodská 2105, Nové Město nad Metují, zastoupeného JUDr. Ing. Tomášem Matouškem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti: **MPM – QUALITY v. o. s.**, se sídlem Příborská 1473, Frýdek-Místek, zastoupené JUDr. Milanem Kyjovským, advokátem se sídlem Jaselská 202/19, Brno, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 21. 10. 2020, č. j. O-506093/D20025109/2020/ÚPV, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2022, č. j. 18 A 96/2020 - 94,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení **n e m a j í p r á v o** na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **j e p o v i n n a** zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 4 114 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám jeho zástupce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení

[1] Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) prvostupňovým rozhodnutím ze dne 31. 1. 2020, č. j. O-506093/D1506034/2015/ÚPV, zamítl námitky žalobce podle § 7

odst. 1 písm. b), c) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, proti zápisu obrazového označení sp. zn. O-506093 v provedení  (dále jen „napadené označení“) do rejstříku ochranných známek.

[2] Přihlašovatelem napadeného označení byla osoba zúčastněná na řízení. Při porovnávání napadeného označení se starší ochrannou známkou EU č. 3531662



(„namítaná ochranná známka“) Úřad neshledal podobnost z hlediska celkového dojmu. Dospěl proto k závěru, že porovnávaná označení nejsou zaměnitelná. Názor o absenci podobnosti označení podložil odkazem na rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO (dále jen „EUIPO“) ze dne 7. 9. 2018, ve věci R 1159/2017-4. Z grafického hlediska, které bylo podle Úřadu rozhodující, nejsou porovnávaná označení zaměnitelná. Samotný prvek „PRIM“ má v porovnávaných označeních nízkou sémantickou distinktivitu. Ostatní prvky namítané ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost. Ve vztahu k námitce všeobecné známosti a dobrého jména loga PRIM měl Úřad sice za prokázané, že logo  bylo vytvořeno pro právní předchůdce žalobce. Dospěl nicméně k závěru, že žalobce své námitky dostatečně neodůvodnil. Úřad navíc mezi namítaným logem a napadenou ochrannou známkou neshledal zásadní podobnost. Úřad konečně rovněž rozhodl o zastavení řízení o námitkách podaných dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018.

[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 10. 2020, č. j. O-506093/D20025109/2020/ÚPV, zamítl rozklad žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí. Ve svém rozhodnutí se však vymezil proti některým aspektům odůvodnění prvostupňového rozhodnutí. Za prvé, dle žalovaného nelze pominout důkazy a argumenty, které se sice vztahovaly k námitkovému důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003, ve znění do 31. 12. 2018, ale zároveň jsou relevantní i z hlediska ostatních námitkových důvodů (jde zejména o závěry Úřadu v řízeních sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869). Za druhé, vzhledem ke skutečnosti, že se žalobce domáhal specifické role slovního prvku „PRIM“ (bez ohledu na jeho konkrétní grafickou podobu), měl být tento prvek posuzován tak, jak byl namítán, tj. jako slovo, a nejen jako grafické logo. Za třetí, Úřad pochybil i v tom ohledu, že ačkoliv věc hodnotil k datu podání přihlášky, zároveň však přihlédl i k novějším podkladům dodaným osobou zúčastněnou na řízení. Rovněž pochybil i odkazem na rozhodnutí EUIPO ze dne 7. 9. 2018, neboť to se věnovalo otázce autorských práv manželů Jarošových, která však s nynější věcí nesouvisí. Za čtvrté, ve vztahu k námitkám týkajícím se všeobecné známosti a dobrého jména žalovaný připustil, že Úřad hodnotil některé důkazy jinak než v obdobných řízeních. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že žalobce své námitky dostatečně neodůvodnil. Žalobce navíc neuvedl, jaký typ zásahu do práv uplatňuje (těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména) a vůči jakým položkám napadeného seznamu výrobků a služeb. I přes tyto výhrady však žalovaný prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí Úřadu označil za nevybočující z obvyklé rozhodovací praxe.

II. Napadený rozsudek městského soudu

pokračování

[4] Žalobce napadl rozhodnutí o rozkladu žalobou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji shledal důvodnou a napadené rozhodnutí zrušil pro nepřezkoumatelnost [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a pro skutečnost, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, je v rozporu se spisy [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

[5] Městský soud vypořádal žalobní námitky v rámci tří okruhů: posouzení zákonnosti zastavení řízení ve vztahu k námitkám dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018; správnost a přezkoumatelnost závěru předsedy Úřadu, že zdůvodnění námitek poukazujících na nebezpečí záměny mezi napadeným označením a namítanou ochrannou známkou je nedostatečné; argumentace Úřadu ohledně všeobecné známosti a dobrého jména loga PRIM.

[6] K *prvnímu* okruhu žalobních námitek městský soud uvedl, že rozhodnutí předsedy Úřadu zastavit řízení o námitkách dle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018, bylo korektní. Tento důvod zápisné nezpůsobilosti zákonodárce novelou č. 286/2018 Sb. záměrně opustil a předmětné ustanovení zrušil bez náhrady (čl. I bod 21 novely zákona č. 286/2018 Sb.). Rozhodnutí předsedy Úřadu zastavit řízení o tomto námitkovém důvodu bylo proto v souladu s uvedenou novelou.

[7] Městský soud však přisvědčil *druhému* okruhu žalobních námitek, kterými žalobce napadl závěry žalovaného ohledně podobnosti namítané ochranné známky a napadeného označení [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb.]. Shledal, že rozhodnutí žalovaného je v této otázce nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Městský soud se především neztotožnil s hodnocením žalovaného, že odůvodnění námitek z roku 2015 bylo nedostatečné. Již z těchto námitek bylo totiž zřejmé, že žalobce vnímá obě označení podobná, a co do dominantního prvku „PRIM“ jako zaměnitelná. Zároveň bylo v námitkách uvedeno, že přihlašované označení má být zapsáno pro zčásti shodné a zčásti zaměnitelné výrobky a služby. Dále žalobce uváděl, že při použití namítaného označení proto existuje zjevná pravděpodobnost záměny s výrobky žalobce. Tyto námitky žalobce v přípustné míře doplnil a rozvedl ve svém rozkladu. Předseda se však ve svém rozhodnutí věcně vyjádřil jen k relevanci rozsudku Tribunálu ve věci „Volvo“. Ačkoliv se také zabýval dílčími vadami v postupu Úřadu, uzavřel, že na zákonnosti prvostupňového rozhodnutí takové nedostatky nic nemění, jelikož původní námitky nebyly dostatečně odůvodněny. Žádné vlastní věcné úvahy ovšem nepřinesl a rozkladovými námitkami se tak přezkoumatelně nezabýval.

[8] Městský soud dodal, že žalovaný se podobností (zaměnitelností) namítané ochranné známky (jakož i loga PRIM) s jinými napadenými označeními zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích. Městský soud přitom dal žalovanému při přezkumu těchto rozhodnutí za pravdu, že posuzovaná označení jsou si vysoce podobná. Jakkoliv se tato rozhodnutí vztahovala k posouzení otázky dobré víry přihlašovatele [dřívější § 7 odst. 1

písm. k) zákona č. 441/2003 Sb.], vyslovené závěry mohou mít relevanci i pro nyní projednávanou věc (zejména pak body 6, 116 a 119 rozsudku č. 15 A 21/2019 - 114).

[9] Žalobním námitkám *třetího* okruhu, kterými žalobce napadl závěry žalovaného ohledně všeobecné známosti a dobrého jména namítané ochranné známky, městský soud rovněž přisvědčil. Rozhodnutí předsedy Úřadu je v tomto ohledu nejen nepřezkoumatelné, ale rovněž v rozporu s obsahem správního spisu. Žalovaný na jednu stranu potvrdil prvostupňové rozhodnutí v tom ohledu, že námitky žalobce ze dne 7. 7. 2015 týkající se všeobecné známosti a dobrého jména namítané ochranné známky nebyly řádně zdůvodněny, a to i přesto, že Úřad zamítl námitky žalobce z věcných důvodů. Na druhou stranu se však vůči odůvodnění prvostupňového rozhodnutí sám částečně vymezil. Připustil například, že Úřad hodnotil některé shodné důkazy a jejich relevanci jinak než v obdobných řízeních (dříve například dospěl k závěru, že tyto důkazy vypovídají o vazbě náramkových hodinek PRIM k žalobci a že přítomnost přihlašovatele na trhu naopak není dlouhodobá).

[10] Tyto nedostatky prvostupňového rozhodnutí se pak snažil žalovaný překlenout tím, že námitky zhodnotil jako nedostatečné zejména z formálních důvodů. Za prvé, podle předsedy Úřadu žalobce neuvedl, jaký typ zásahu do práv uplatňuje (zda těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména). Žalobce ve svých námitkách z roku 2015 uplatňoval námitkové důvody podle § 7 odst. 1 písm. c) (všeobecná známost namítaného označení) a d) (všeobecná známost a dobré jméno namítaného označení) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. Novelou č. 286/2018 Sb. byl však zcela opuštěn samostatný námitkový důvod spočívající ve všeobecné známosti a pod písm. c) byl zařazen námitkový důvod spočívající v dobrém jménu známky [původně písm. d) - pozn. NSS]. Vzhledem k tomu, že řízení ve věci bylo nutné vést a námitky posoudit podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2019 (čl. II odst. 1 a 3 části první citované novely), správní orgány rozhodly, že argumentace žalovaného obsahově spadá pod otázku dobrého jména, tj. pod § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

[11] Nová právní úprava stanoví, že vlastník namítané ochranné známky musí zdůvodnit, jak by přihlašované označení neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Dřívější § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018, však vyžadoval, že vlastník starší ochranné známky musí zdůvodnit, jak by používání přihlašovaného označení ukazovalo na vztah mezi výrobky a službami označenými přihlašovaným označením a vlastníkem namítané známky. Na stranách 12–13 svého rozhodnutí žalovaný rekapituloval názor Úřadu, že je irelevantní, zda žalobce musel svá tvrzení zdůvodňovat ve smyslu novelizovaného znění zákona. Na straně 58 svého rozhodnutí však naopak tvrdil, že žalobce neuvedl typ zásahu (těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména). Takový závěr je vnitřně rozporný. Požadavek, aby z námitek bylo explicitně seznatelné, zda namítající shledává újmu v těžení z rozlišovací způsobilosti či dobrého jména známky, se ze staršího znění zákona nepodává. Nadto žalobce ve svých námitkách výslovně uvedl, že by užíváním napadeného označení mohlo dojít k vyvolání nežádoucí asociace na straně veřejnosti a k neoprávněnému těžení z dobrého jména všeobecně známé známky PRIM.

pokračování

[12] Za druhé, podle předsedy Úřadu žalobce rovněž neuvedl, vůči jakým položkám napadeného seznamu výrobků a služeb zásah do svých práv namítá. Tento závěr je ale rovněž lichý. Městský soud tedy nesouhlasil s tvrzením, že námitky nevymezovaly položky, vůči nimž žalobce zásah do práv pociťoval.

III. Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení a vyjádření žalobce

[13] Osoba zúčastněná na řízení (dále jen „stěžovatel“) napadá rozsudek městského soudu kasační stížností z důvodů, které podřazuje pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[14] Stěžovatel považuje napadené rozhodnutí žalovaného za přezkoumatelné. Za první, žalovaný se vypořádal se všemi rozkladovými námitkami. Za druhé, žalovaný se explicitně ztotožnil s věcnými závěry prvostupňového rozhodnutí. Proto i žalovaný založil své rozhodnutí především na skutečnosti, že žalobce své námitky řádně neodůvodnil. Pokud žalobce v zásadě pouze tvrdil, že namítaná ochranná známka obsahuje dominantní prvek PRIM, který je identicky obsažen i v napadeném označení, nelze mít takové odůvodnění námitek za dostatečné. Za třetí, žalovaný precizně posoudil odlišnost napadeného označení a namítané ochranné známky a dospěl k závěru, že nejsou zaměnitelné. Za čtvrté, námitky a důkazy, které žalobce uplatnil po tříměsíční koncentrační lhůtě, nejsou přípustné. Dle stěžovatele je nutné ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. interpretovat v tom smyslu, že důkazy musí být ve zmíněné lhůtě doloženy, tedy nikoliv pouze označeny či navrhнуты. Nadto je věcí namítajícího, aby své námitky řádně odůvodnil. Není úkolem žalovaného, aby konkrétní argumentaci namítajícího domýšlel. Nelze tak souhlasit s názorem městského soudu, že rozsah argumentace v námitkách není rozhodující. Zásada koncentrace námitkového řízení se vztahuje i na řízení rozkladové, jenž tvoří s řízením prvostupňovým orgánem jeden celek. Za páté, nelze souhlasit s názorem městského soudu, že jeho rozsudky ze dne 20. 1. 2022, č. j. 15 A 21/2019 - 114, ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 24/2019 - 200 a ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 25/2019 - 144, jsou pro právě řešený případ relevantní, a že z nich vyplývá, že přihlašované označení a namítaná ochranná známka jsou si vysoce podobné.

[15] Dále stěžovatel polemizuje s posouzením námitek všeobecné známosti loga PRIM ze strany městského soudu. Za první, argumentace městského soudu, že předmětné logo PRIM, vycházející z podnikové normy PN01, bylo užíváno národním podnikem ELTON a dalšími právními předchůdci žalobce, je irelevantní. Za druhé, v případě, že existují zapsané ochranné známky „PRIM“ č. 165917, nebo i č. 152529 a č. 153324, které byly pro hodinářské výrobky řádně užívány ke dni podání napadené přihlášky, je vyloučeno, aby žalobci svědčila údajná práva ke všeobecné známce či známce s dobrým jménem. Za třetí, tvrzení žalobce, že mu svědčí právě zmíněná práva, nebyla řádně zdůvodněna. Všeobecnou známost ochranné známky je přitom podle komentářové literatury nutno dokládat v každém řízení. Za čtvrté, stěžovatel se vymezuje i vůči hodnocení důkazů správními orgány. V řízeních O-517365, O-517364, O-517322 a O-535869 byly důkazy hodnoceny pouze ohledně námitkového důvodu dle § 7 odst. 1 písm. k)

zákona č. 441/2003 Sb. Jiné námitkové důvody nebyly předmětem posouzení. Městský soud v tomto ohledu navíc nerespektoval koncentrační zásadu námitkového řízení.

[16] Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti zdůraznil, že neporušil žádné ustanovení vztahující se ke koncentrační lhůtě námitkového řízení. Námitku zaměnitelnosti obou označení podal včas a řádně. Věcně jsou obě zkoumaná označení zaměnitelná. Zápis přihlašovaného označení tak nemůže být povolen.

[17] Za prvé, ze žádného právního předpisu neplyne, že by se žalobce již při podání námitky musel zabývat všemi aspekty zaměnitelnosti; postačuje samotné namítnutí zaměnitelnosti. Zkoumání pravděpodobnosti záměny je věcí správního orgánu. Podpůrně lze uvést, že stejný postup je uplatňován při řízení před EUIPO.

[18] Za druhé, dle rozhodnutí EUIPO ze dne 25. 5. 2022, č. j. B 2 292 764, existuje pravděpodobnost záměny mezi přihlašovaným označením a ochrannou známkou EU; z celkového hlediska nemohou rozdíly mezi porovnávanými označeními vyvážit vizuální podobnost a fonetickou shodu. Dále je možno poukázat na starší rozhodnutí Úřadu (ze dne 27. 7. 2015) a jeho předsedy (ze dne 9. 11. 2016), ve kterých šlo o srovnávání namítané evropské ochranné známky a tehdy zapsané slovní ochranné známky PRIM (č. 311604). Žalovaný ve svém tehdejší rozhodnutí mimo jiné uvedl, že mezi porovnávanými označeními existuje vizuální podobnost ve vyšším stupni, že z hlediska celkového působení je dominantním prvkem „PRIM“, a že ze všech sledovaných hledisek, i z hlediska celkového, mezi porovnávanými označeními existuje vysoký stupeň podobnosti daný vlivem podobného/shodného prvku PRIM. Spotřebitelé by tak mohli usuzovat, že se jedná o ochranné známky jednoho vlastníka.

[19] Dále se žalobce vyjádřil k druhému okruhu kasačních námitek, které směřují proti tvrzení žalobce, že jím používané logo v identické grafické podobě jako známka č. 165917 je všeobecně známou známkou s dobrým jménem. Není pravdou, že žalobce a jeho právní předchůdci se sídlem v Novém Městě nad Metují užívali označení PRIM vždy pouze odvozeně. Posledně žalobce uvádí, že tvrzení stěžovatele, že od roku 2001 označení PRIM masivně užívá na svých náramkových hodinkách, v tomto řízení nebylo předmětem dokazování, a proto by k tomuto argumentu NSS v řízení o kasační stížnosti neměl přihlížet.

[20] V doplnění svého vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 15. 5. 2023 žalobce poukázal na rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. 3. 2023 ve spojených věcech R1308/2022-2 a R1325/2022-2 (odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí ze dne 25. 5. 2022, č. j. B 2 292 764), které plně potvrdilo závěry prvoinstančního rozhodnutí o existenci pravděpodobnosti záměny.

[21] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

pokračování

[22] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil náležitosti kasační stížnosti a shledal, že je přípustná. Byla podána osobou oprávněnou, ve lhůtě dle § 106 odst. 2 s. ř. s. V souladu s § 104 odst. 4 s. ř. s. jsou v ní namítány důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Stěžovatel je zastoupen v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. Napadený rozsudek proto NSS přezkoumal v rozsahu a z důvodů vymezených stěžovatelem v kasační stížnosti. Přihlížel při tom k případným vadám, které je povinen zkoumat z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

[23] Kasační stížnost **není** důvodná.

[24] Projednávaná věc je jeden z řady sporů týkajících se označení/loga/ochranné známky PRIM v různých provedeních, jenž stěžovatel a žalobce vedou před správními soudy v České republice, před orgány jiných států, stejně jako před orgány (ochrany duševního vlastnictví) Evropské unie. Pro účely právě projednávané věci, v níž dochází k věcnému posouzení jednotlivých aspektů tohoto pokračujícího sporu pouze v omezené míře, NSS nepovažuje za nezbytné (znovu) rekapitulovat historii vzniku a užívání loga PRIM, jakož i pozadí jiných souvisejících sporů mezi stěžovatelem a žalobcem. V tomto ohledu lze odkázat na rozsudky NSS ze dne 27. 7. 2011, č. j. 9 As 10/2011 - 275, ze dne 24. 10. 2018, č. j. 1 As 258/2017 - 182, ze dne 23. 11. 2020, č. j. 2 As 312/2018 - 242, stejně jako nejnověji na rozsudek ze dne 27. 9. 2023, č. j. 3 As 52/2022 - 106.

[25] V projednávané věci navíc zrušil městský soud napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost a nedostatečně zjištěný skutkový stav. Byť tedy především stěžovatel ve své kasační stížnosti otevírá řadu otázek věcného posouzení předmětu celého sporu, kasačnímu soudu v rámci tohoto řízení přísluší pouze posoudit, zda je závěr městského soudu korektní. NSS se proto argumentací stěžovatele zabýval pouze v rozsahu, ve kterém přímo a konkrétně napadá závěry městského soudu ohledně nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného.

[26] Nejvyšší správní soud došel k závěru, že městský soud ve svém rozhodnutí správně identifikoval nedostatky argumentace žalovaného. Rozhodnutí žalovaného lze označit přinejmenším za vnitřně rozporné. Než se NSS krátce vypořádá s jednotlivými kasačními námitkami, před závorku by vytkl dva aspekty, které považuje za podstatné, a které jsou společné celému řízení.

[27] Za prvé, správní orgán není (formálně) vázán svoji předchozí rozhodovací praxí. Pokud však správní orgány v následujících řízeních posuzují obdobné otázky mezi totožnými účastníky řízení, musí ve svém hodnocení, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém jsou vznášeny stejné otázky, zachovávat rozumnou míru horizontální a diachronické koherence své rozhodovací praxe. Jinými slovy, pokud správní orgány v obdobných případech dospěly k závěru, že různá označení PRIM se stejným dominantním prvkem jsou si podobná, a proto zaměnitelná (jde zejm. o rozhodnutí v řízeních před Úřadem sp. zn. O-517322, O-517365, O-517364, O-535869), musí své případné odchylné posouzení v nynější věci řádně odůvodnit. NSS zdůrazňuje, že tento požadavek

neznamená nemožnost změnit již jednou zaujatý názor. Zdůrazňuje však, že pokud k takové změně dojde, musí se jednat o změnu ohlášenou a pečlivě a přesvědčivě vyargumentovanou.

[28] Za druhé, pokud již správnímu orgánu trvá řízení v jednom stupni bezmála pět let (námitky byly podány 7. 7. 2015, prvostupňový orgán rozhodl 31. 1. 2020), a v průběhu řízení dojde ke změně právní úpravy, je namístě přistupovat k vyhodnocení podání účastníků řízení z materiálního hlediska, v případě potřeby doprovázené vyhodnocením dříve učiněných úkonů či podání *ve smyslu* nové právní úpravy. V rámci řízení před prvostupňovým orgánem došlo k takové změně právní úpravy. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018, byla sloučena do § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž samostatný námitkový důvod spočívající ve všeobecné známosti byl zákonodárcem zcela opuštěn. Podobnou změnu musí správní orgán reflektovat buď tím, že sám věcně vyhodnotí jednou učiněná podání ve světle a smyslu nové právní úpravy, anebo dá účastníkům řízení možnost, aby svá již jednou učiněná podání mohli doplnit, a tím reagovat na změněnou právní úpravu.

IV. 1. K podobnosti označení

[29] Podle městského soudu žalovaný nedospěl k závěrům o odlišnosti porovnávaných označení přezkoumatelným způsobem. V rámci své první a druhé kasační námitky nicméně stěžovatel uvádí, že se žalovaný vypořádal se všemi rozkladovými námitkami, a že se explicitně ztotožnil s věcnými závěry prvostupňového rozhodnutí. Proto žalovaný dle stěžovatele své rozhodnutí rovněž založil zejména na závěru, že žalobce námitky v řízení před prvostupňovým orgánem řádně neodůvodnil.

[30] Po nahlédnutí do správního spisu NSS zjistil, ve shodě s městským soudem, že námitky žalobce proti zápisu napadeného označení ze 7. 7. 2015 byly dostatečně odůvodněny. Z námitek je zřejmé, že žalobce spatřuje podobnost mezi napadeným označením a svojí namítanou ochrannou známkou EU, a to zejména s ohledem na dominantní slovní prvek PRIM. Nadto žalobce uvedl i třídy výrobků a služeb, na něž se napadené označení a namítaná ochranná známka vztahují. Žalobce v námitkách rovněž uvedl, že na straně veřejnosti existuje zjevná pravděpodobnost záměny s výrobky navrhovatele, stejně jako pravděpodobnost asociace s namítanou ochrannou známkou. Námitky tak podal v souladu s tehdy platnou právní úpravou [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018].

[31] Ačkoliv tak žalobce učinil stručně, ve svých námitkách proti zápisu napadené ochranné známky obecně odkázal i na relevantní judikaturu SDEU. Odkázal jmenovitě na rozsudek Tribunálu SDEU ve věci T-434/07, *Volvo Trademark*, ECLI:EU:T:2009:480, čímž do řízení rovněž vnesl aspekt judikatury SDEU, v jejímž světle navrhoval správním orgánům věc posoudit. NSS se proto v otázce odůvodnění námitek žalobce z roku 2015 ztotožňuje s názorem městského soudu a uzavírá, že správní orgány (konkrétně žalovaný na straně 50 napadeného rozhodnutí) nesprávně považovaly námitky za nedostatečně odůvodněné. Jádrem relevantní judikatury SDEU pak městský soud shrnuje v odstavci 56 napadeného rozsudku.

pokračování

[32] V rámci své třetí kasační námitky stěžovatel tvrdí, že (ne)podobnost porovnávaných označení žalovaný posoudil precizně a dospěl k závěru, že jsou nezaměnitelná. Ani v této otázce však NSS stěžovateli nepřítakal. K věcné podstatě případu (tj. namítané podobnosti srovnávaných označení) se totiž žalovaný v napadeném rozhodnutí dostatečně nevyjádřil. Jak uvedl městský soud v odstavci 63 napadeného rozsudku, „[n]ení kupříkladu dostatečně zřejmé, jak žalovaný nazírá na závěry Úřadu ohledně vizuální podobnosti obou označení, a to i ve spojení s příznačnou fonetickou a sémantickou podobností, jež byla Úřadem marginalizována.“ Především pak žalovaný nezohlednil zvýšenou rozlišovací způsobilost získanou užíváním označení PRIM u hodinářských výrobků, zejména náramkových hodinek. S ohledem na relevantní části napadeného rozhodnutí (strany 49–54) NSS dospěl rovněž k závěru, že i s těmito úvahami městského soudu lze souhlasit, neboť z rozhodnutí předsedy Úřadu skutečně nelze dovodit, jak žalovaný nahlíží na podstatné aspekty rozkladových námitek žalobce, které městský soud komplexně rekapituloval zejména v odst. 58 napadeného rozsudku.

[33] Čtvrtou a pátou kasační námitkou pak stěžovatel rozporuje, že městský soud považuje za relevantní některé důkazy, které však dle stěžovatele byly doloženy nepřipustně po uplynutí tříměsíční koncentrační lhůty k podání námitek v řízení před úřadem (§ 25 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.). Kromě e-mailů údajně „zmatených“ zákazníků se jedná zejména o rozsudky městského soudu ze dne 20. 1. 2022, č. j. 15 A 20/2019 - 114, ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 24/2019 - 200 a ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 25/2019 - 144, ve kterých městský soud přezkoumával výsledky řízení před Úřadem sp. zn. O-517322 (ze dne 5. 10. 2018), O-517364 (ze dne 20. 12. 2018), O-517365 (ze dne 20. 12. 2018) a O-535869 (ze dne 5. 10. 2018). Úřad v těchto řízeních rozhodl, že tam napadená označení a namítané ochranné známky (s dominantním prvkem PRIM), jakož i loga PRIM, jsou si podobná.

[34] Ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. stanoví, že „[o]soby uvedené v § 7 mohou podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a to z důvodů uvedených v tomto ustanovení. Lhůtu k podání námitek nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ Ustanovení § 25 odst. 2 dále stanoví, že „[n]ámitky musejí být odůvodněny a doloženy důkazy umožňujícími projednání každé z námitek. K doplnění námitek a k důkazům předloženým na jejich podporu po lhůtě uvedené v odstavci 1 Úřad nepřiblíží.“ Takto stanovená koncentrační lhůta pro podání námitek a doložení důkazů ve správním řízení před Úřadem je přísná, přičemž se podle judikatury NSS uplatňuje i na řízení o rozkladu (např. rozsudky NSS ze dne 7. 2. 2007, č. j. 3 As 63/2006 - 136 a ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120). Proto „včas neuplatněné námitky a připomínky nemohou být v řízení projednány a nemohou být účinně uplatněny ani jako odvolací důvody.“ (rozsudek NSS ze dne 7. 2. 2007, č. j. 3 As 63/2006 - 136) Bylo tak na předsedovi Úřadu, aby v řízení o rozkladu vyloučil ty námitky a důkazy, které žalobce neuplatnil již ve svém podání ze 7. 7. 2015.

[35] Argumenty ohledně nedodržení koncentrační lhůty jsou nicméně liché v tom rozsahu, v jakém Úřad, respektive žalovaný rozkladové námitky, které byly podané a přípustné, řádně věcně nevypořádal (již výše, body [30] a [31] tohoto rozsudku). Ve zbytku lze dodat, že ačkoliv je třeba trvat na přísné koncentrační lhůtě k podání námitek a doložení důkazů proti zápisu ochranné známky, NSS souhlasí s obecnou poznámkou městského soudu, že „[n]ení jistě možné tvrdit, že žalobce mohl v rozkladu argumentovat jen tím, co již uvedl ve svých původních námitkách a nemohl nijak reagovat na závěry prvostupňového rozhodnutí.“ (viz odst. 60 napadeného rozsudku).

[36] Konečně podle § 75 odst. 1 s. ř. s platí, že „[p]ři přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.“ V projednávané věci městský soud korektně vycházel z právního a skutkového stavu k 31. 1. 2020, který v té době rovněž zahrnoval závěry Úřadu v řízeních sp. zn. O-517322, O-517364, O-517365 a O-535869, stejně jako vlastní navazující rozsudky městského soudu. Jak je navíc z napadeného rozsudku patrné, úvahy týkající se pozdějších rozsudků ze dne 20. 1. 2022, č. j. 15 A 20/2019 - 114, ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 24/2019 - 200 a ze dne 31. 3. 2022, č. j. 9 A 25/2019 - 144, učinil městský soud pouze pro dokreslení situace, a nikoliv jako součást nosných důvodů svého rozhodnutí.

[37] Pokud jde o vztah mezi zákonnou koncentrací ve správním řízení o námitkách podle § 7 zákona č. 441/2003 Sb. a řízením o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu před správními soudy podle § 65 an. s. ř. s., NSS podotýká, že koncentrace správního řízení nijak neomezuje rozsah následně uplatněných žalobních námitek (srov. rozsudek NSS ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120 anebo usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 26. 8. 2008, čj. 7 Afs 54/2007 - 62, č. 1742/2009 Sb. NSS).

[38] Ve vztahu k prvnímu okruhu kasačních námitek NSS proto uzavírá, že žádná z nich nemůže obstát. Rozsudek městského soudu tak v rozsahu části „VII.2 K podobnosti označení“ je plně přezkoumatelný a logický.

IV. 2. K dobrému jménu a všeobecné známosti loga PRIM

[39] NSS rovněž neshledal důvod pro zpochybnění závěrů městského soudu o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí předsedy Úřadu co do posouzení dobrého jména a všeobecné známosti loga PRIM. Nelze tak přisvědčit názoru stěžovatele, že část „VII.3 K dobrému jménu a všeobecné známosti loga PRIM“ napadeného rozsudku je sama zatížena vadou nepřezkoumatelnosti.

[40] Jak již NSS uvedl v úvodu svého právního posouzení, v rámci tohoto řízení o kasační stížnosti není jeho úlohou zabývat se meritorním přezkumem dobrého jména a všeobecné známosti loga PRIM. S ohledem na otázku nepřezkoumatelnosti rozhodnutí žalovaného, respektive městského soudu, se proto NSS dále nezabýval věcným vypořádáním první, druhé a třetí kasační námitky stěžovatele brojící proti části VII.3 napadeného rozsudku. Není úlohou kasačního soudu v rámci tohoto řízení (skutkově

pokračování

a věcně) vyhodnocovat všeobecnou známost loga PRIM namísto správních orgánů, ale pouze posoudit zákonnost rozhodnutí městského soudu.

[41] Podle čtvrté kasační námitky stěžovatele vztahující se k dobrému jménu a všeobecné známosti loga PRIM městský soud neměl ve svém posouzení zohlednit výsledky řízení před Úřadem sp. zn. O-517365, O-517364, O-517322 a O-535869. Tato řízení se týkala údajného podání námitek při absenci dobré víry dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění do 31. 12. 2018. Jiné námitkové důvody nebyly předmětem posouzení.

[42] Tuto argumentaci stěžovatele je však nutné odmítnout. NSS připomíná, že na str. 54–55 napadeného rozhodnutí žalovaný rekapituloval rozkladovou argumentaci žalobce, podle něhož Úřad v prvostupňovém rozhodnutí ignoroval závěry Úřadu z výše zmíněných řízení. Úřad (resp. žalovaný) v nich totiž potvrdil všeobecnou známost a proslulost, resp. dobré jméno loga PRIM, a to ve spojení s žalobcem a jím vyráběnými výrobky. Podle žalobce je proto nepřipustné, aby Úřad v právě řešeném případě dospěl ke zcela odlišnému závěru. Žalovaný v tomto ohledu na str. 55 napadeného rozhodnutí přisvědčil žalobci, když uvedl, že *„není možné ve stejné právní otázce v různých řízeních vedených se stejnou argumentací a důkazy dospět ke zcela rozdílným závěrům.“* Na str. 56 se poté vymezuje vůči způsobu, kterým Úřad v prvostupňovém řízení hodnotil některé důkazy, tj. *„zcela opačně“* než ve shora uvedených řízeních, na které poukazoval žalobce.

[43] I přesto však žalovaný na str. 57–58 napadeného rozhodnutí uzavřel, že výše popsane nedostatky na právním posouzení prvostupňového orgánu nic nemění. Žalobce totiž své původní námitky z roku 2015 řádně neodůvodnil a navíc neuvedl, jaký typ zásahu do svých práv uplatňuje – *„zda těžení z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména namítané ochranné známky s dobrým jménem nebo újmu na některé z těchto vlastností.“*

[44] Stejně jako městskému soudu, i NSS uniká logická udržitelnost právě reprodukováných závěrů žalovaného. Znovu přitom zdůrazňuje již jednou potvrzená východiska horizontální koherence rozhodování správních orgánů (výše, bod [27]), stejně jako závěr, že žalobce v míře nezbytné pro vlastní posouzení správním orgánem své povinnosti tvrzení a vznesení relevantních okolností dostál (výše, body [30] a [31]).

[45] NSS se konečně rovněž ztotožnil i s názorem městského soudu co do způsobu aplikace relevantních ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. Sám žalovaný na str. 12–13 napadeného rozhodnutí rekapituloval názor prvostupňového orgánu (a to za účelem se s tímto stanoviskem ztotožnit), že vzhledem k datu podání námitek ve správním řízení (7. 7. 2015) není možné na původní námitky klást požadavky dle právní úpravy platné od 1. 1. 2019. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c), ve znění od 1. 1. 2019, namítajícímu ukládá doložit, jakým způsobem by napadené označení *„neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“* Dřívější zákonná úprava (tj. zde relevantní § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., ve znění

do 31. 12. 2018) nicméně pouze vyžadovala, aby namítající doložil, jak by napadené označení „*ukazovalo na vztah*“ mezi označenými výrobky a službami a vlastníkem namítané známky.

[46] S ohledem na značnou délku správního řízení (v jehož průběhu došlo k novelizaci aplikovatelné právní úpravy) a z ní vyplývající potřebu hodnotit dříve učiněná podání účastníků řízení spíše z materiálního nežli formálního hlediska (výše, bod [28] tohoto rozsudku) nelze přijmout závěr žalovaného, že námitky žalobce z roku 2015 byly nedostatečné, jelikož žalobce neuvedl, jaký typ zásahu do svých práv uplatňuje: *zda těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu* (viz str. 58 napadeného rozhodnutí). V souladu s tehdy platnou právní úpravou žalobce ve svých námitkách ze 7. 7. 2015 uvádí, že užívání napadené ochranné známky by neoprávněně ukazovalo *na vztah mezi označenými výrobky a službami a žalobcem jako vlastníkem všeobecně známé známky*. Rovněž uvádí, že takové užívání by vedlo k vyvolání nežádoucí asociace na straně veřejnosti a k neoprávněnému těžení z dobrého jména žalobcovy všeobecně známé známky PRIM. Žalobce rovněž uvedl, že ve vztahu ke všeobecné známosti identifikuje výrobky všeho druhu ve třídě 14 a služby ve třídách 35 a 37. Dále pak žalobce obdobně učinil ve vztahu k důvodu spočívajícím v dobrém jménu loga PRIM, a to v rozsahu všech ostatních výrobků a služeb.

[47] Žalobce tak ve výsledku jednoznačně uvedl, že jeho tvrzení se týkají všech přihlášených výrobků a služeb. Námitky tak v souladu s tehdy platnou právní úpravou vymezovaly, jakého negativního následku specifikovaného v hypotéze předmětné právní normy se žalobce obává a ve vztahu k jakým výrobkům a službám své námitky podává.

V. Závěr a náklady řízení

[48] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost nedůvodnou, zamítl ji za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. (výrok I. tohoto rozsudku).

[49] O náhradě nákladů řízení rozhodl NSS na základě § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. Žalovaný neměl ve věci úspěch. Stěžovatel (osoba zúčastněná na řízení) v řízení o jím podané kasační stížnosti rovněž nebyl úspěšný. Náhrada nákladů řízení proto ani jednomu z nich nepřísluší (výrok II. tohoto rozsudku).

[50] Náklady však vznikly v důsledku kasační stížnosti podané osobou zúčastněnou na řízení procesně úspěšnému žalobci. Zástupce žalobce učinil v řízení před NSS jeden úkon právní služby, kterým je písemné podání ve věci samé [vyjádření ke kasační stížnosti, včetně dodatečného oznámení žalobce o vydání rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. 5. 2023 - § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Za tento úkon právní služby náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu ve spojení s § 7 bodem 5. advokátního tarifu], která se zvyšuje o 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Zástupce žalobce v řízení před městským soudem osvědčil, že je plátcem DPH. K nákladům řízení

pokračování

se tedy přičítá DPH v sazbě 21 % (§ 14a odst. 1 advokátního tarifu), tj. 714 Kč. Celková částka náhrady nákladů řízení činí 4 114 Kč. Tuto částku je osoba zúčastněná na řízení povinna žalobci zaplatit k rukám jeho zástupce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, advokáta, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku (výrok III. tohoto rozsudku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2023

Ivo Pospíšil
předseda senátu