



ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudkyň Mgr. Ing. Silvie Svobodové a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci

žalobce: J. Z.

zastoupený advokátem Mgr. Ondřejem Čerychem
sídlem Národní 58/32, 101 00 Praha 1

proti

žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví
sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

za účasti osoby zúčastněné na řízení:

Intersnack Group GmbH & Co. KG
sídlem Klaus-Bungert Strasse 8/8a, 404 68 Düsseldorf,

Německo

zastoupený advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes
sídlem Korunní 810/104 E, 101 00 Praha 10

o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 6. 2021, č. j. O-535348/D20112145/2020/ÚPV, sp. zn. O-535348,

takto:

- I. Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 21. 6. 2021, č. j. O-535348/D20112145/2020/ÚPV, sp. zn. O-535348, se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13 200 Kč, a to do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce Mgr. Ondřeje Čerycha, advokáta.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Předmět řízení

1. Žalobce se žalobou podanou dne 19. 8. 2021 u Městského soudu v Praze (dále jen „soud“) domáhal zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) ze dne 21. 6. 2021, sp. zn. O-535348, č. j. O-535348/D20112145/2020/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo k rozkladu osoby zúčastněné na řízení – společnosti Intersnack Group GmbH & Co. KG (dále jen „OZŘ“) změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“ nebo „Úřad“) ze dne 26. 10. 2020 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“) o zamítnutí návrhu na prohlášení slovní ochranné známky č. 360005 ve znění „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ (dále jen „napadená OZ“ nebo „napadená ochranná známka“), jejímž vlastníkem je žalobce, za neplatnou dle § 32b odst. 1 písm. c) ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) a dle § 32b odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), a to tak, že: *Ochranná známka č. 360005 ve znění „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ se podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. prohlašuje za neplatnou s účinky ex tunc.*

II. Napadené rozhodnutí

2. Proti prvostupňovému rozhodnutí podala OZŘ dne 25. 11. 2020 rozklad, který byl následně dne 23. 12. 2020 doplněn o věcné odůvodnění (dále jen „rozklad“).
3. Vzhledem ke skutečnosti, že napadeným rozhodnutím byla shledána napadená OZ neplatná z důvodu, že její přihláška nebyla podána v dobré víře ve smyslu § 32 odst. 1 ZOZ neuvádí soud v souladu se zásadou procesní ekonomie ostatní rozkladové námitky OZŘ a jejich vypořádání žalovaným, neboť nejsou z hlediska projednávané věci relevantní.
4. OZŘ v podaném rozkladu uvedla, že akceptuje, že předmětem ochrany není celý obal; jeho prostřednictvím ale dokumentuje koncepční shodnost slovního označení s tím, jak ona užívá své obrazové ochranné známky EU č. 12514311 a č. 12510641 (dále jen „uplatňovaná OZ“ nebo „namítané ochranné známky“), spolu s názvem „KESSEL CHIPS“. Na základě jejich dlouhodobého užívání a propagace předmětných výrobků je dle názoru OZŘ nesporné, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře a dané označení bylo okopírováno. Fakturami doložila vysílání reklam v letech 2013 a 2014 v celostátních německých televizích, jejichž vysílání nabízejí v rámci balíčků i provozovatelé v ČR. Dle OZŘ je prokazatelná přítomnost jejího výrobku „KESSEL CHIPS“ na trhu od roku 2012, přičemž koncepce jejich obalů zůstává stejná. S odkazem na příslušný doklad uvedla OZŘ též konkrétní prodejní místa (velké obchodní domy) a celkové prodeje v letech 2012–2016. OZŘ vyjádřila přesvědčení, že volba označení a podoby obalu ze strany žalobce v roce 2016 nebyla náhodná. V případě napadené ochranné známky jde o koncepční plagiát a nedobrou víru žalobce coby vlastníka spatřuje OZŘ v kopírování názvu a konceptu a jeho přeložení

do češtiny. Svá tvrzení OZŘ podložila novými doklady (prezentace, faktury týkající se vysílání reklam, výpisy dokladující jeho organizační strukturu, fotografie obalů, reklamní letáky, článek z časopisu, DVD s reklamou, doklady týkající se webových stránek vlastníka a jejich obsahu).

5. OZŘ dále uvedla, že je nejen vlastníkem starších obrazových ochranných známek umístěných na stejném obalu, ale je nezapsaným uživatelem označení KESSEL CHIPS, které užívá na jednotném evropském trhu od roku 2012. Kopírování názvu a konceptu a jeho přeložení do češtiny nese znaky nekalosti a jde proti definici ochranné známky. Proto OZŘ spatřuje nedobrou víru při podání přihlášky napadené ochranné známky. Na základě uvedené argumentace OZŘ navrhl, aby žalovaný změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že se napadená ochranná známka prohlašuje za neplatnou.
6. Rozklad byl dne 4. 1. 2021 zaslán žalobci k vyjádření. Žalobce v podání doručeném Úřadu dne 2. 2. 2021 uvedl, že OZŘ v části rozkladu týkající se dobré víry opakuje již dříve uplatněné teze, návrhy a argumenty, které již ÚPV odmítl, což řádně odůvodnil. OZŘ opět argumentuje obalem výrobku KESSEL CHIPS a jeho užíváním na německém trhu. V prvostupňovém rozhodnutí je správně na str. 25 v posledním odstavci zdůrazněna zásada teritoriality. S ohledem na uvedené žalobce navrhl, aby byl rozklad zamítnut.
7. Napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 21. 6. 2021. Žalovaný v něm nejprve označil za nepřesné tvrzení žalobce z vyjádření k rozkladu, podle něhož v části rozkladu týkající se dobré víry OZŘ opakuje již dříve uplatněné teze, návrhy a argumenty, které již žalovaný odmítl v rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2020. K právě uvedenému žalovaný uvádí, že v poukazovaném rozhodnutí se otázkou dobré víry, resp. její absence při podání přihlášky napadené ochranné známky vůbec věcně nezabýval.
8. Žalovaný dále k rozkladové námitce vztahující se k dobré víře žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky poukázal na Jednotný evropský akt z roku 1986, který do Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) začlenil cíl vytvořit vnitřní trh, který definoval jako *prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu* (dále jen „Jednotný akt“). V tomto smyslu pak žalovaný přisvědčil, že od roku 2012 na takto definovaný evropský trh dodávala OZŘ své výrobky. Z dokladů předložených již v řízení na prvním stupni (a časově upřesněných v řízení o rozkladu) je dle žalovaného patrné, že na jejich obaly umísťovala OZŘ své zapsané uplatňované ochranné známky, a to spolu s označením „KESSEL CHIPS“.
9. Navíc žalovaný zdůraznil, že prokázání povědomí spotřebitelů o produktech OZŘ v době podání přihlášky napadené ochranné známky nemusí být pro hodnocení dobré či nedobré víry žalobce v předmětné době vůbec rozhodné. Spíš je dle žalovaného třeba zohlednit „povědomí vlastníka“, který působí na identickém segmentu trhu (v tomto případě vymezeném věcně i geograficky) a lze tedy důvodně předpokládat, že má výrazně větší povědomí a přehled nejen o své konkurenci na území v ČR, ale také o významných zahraničních producentech (zejména jde-li o subjekty ze sousední země, jednoho z největších obchodních partnerů ČR), jejich výrobcích a nových trendech týkajících se jejich výroby.

10. K závěru ÚPV, dle kterého nebyla doložena časová průkaznost předmětných dokladů (obalů od výrobku), a tedy nedoloženost uvedených tvrzení, žalovaný uvedl, že doplňujícími, resp. upřesňujícími doklady předloženými spolu s rozkladem a v dalších podáních (která byla postoupena žalobci k případné reakci a vyjádření) OZŘ pravdivost svých dřívějších tvrzení osvědčila. Předložila mj. fotografie reálných obalů, odpovídajících již dříve prezentovaným, nyní ale i s časově odpovídajícími daty spotřeby na zadní straně, či faktury za televizní reklamy, jejichž obsah rovněž doložila. Absence formální ochrany sousloví „KESSEL CHIPS“ a jeho jazykových variant umožnila dle žalovaného žalobci právě toto slovní spojení v jeho české verzi „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ v ČR přihlásit k ochraně a následně pak bránit OZŘ v očekávatelném rozšíření výroby a prodeje jejích výrobků pod českou verzí označení, jež pro ni bylo v původní německé variantě již zavedené.
11. Žalovaný tedy rozhodl, že se OZŘ podařilo ve smyslu § 32 odst. 1 ZOZ prokázat, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře a prohlásil ji proto za neplatnou.

III. Žaloba

12. Žalobce napadenému rozhodnutí *první žalobní námitkou* vytkl, že žalovaný při svém rozhodování přihlédl k důkazům přeloženým OZŘ v rozkladovém řízení, resp. na těchto důkazech své rozhodnutí založil. Důkazy předložené OZŘ v rozkladovém řízení nepředstavují skutečnosti ani důkazy, které by nemohla uplatnit dříve ve smyslu § 82 odst. 4 správního řádu. OZŘ předložila další důkazy spolu s rozkladem, aniž by tvrdila a doložila splnění zákonných podmínek pro jejich uplatnění v dané fázi řízení. Dle žalobce tak bylo povinností žalovaného při rozhodování o rozkladu k důkazům předloženým spolu s rozkladem nepřihlížet a rozhodnout na základě důkazů předložených v prvním stupni správního řízení. Žalovaný tedy při posuzování důkazů předložených spolu s rozkladem postupoval v rozporu se zákonem.
13. Dle žalobce jde o vědomé vybočení žalovaného z rozhodovací praxe, kdy k takovým důkazům zásadně nepřihlíží a odmítá je s odkazem na § 82 odst. 4 správního řádu. Žalovaný uvedl, že závěr, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře, opírá primárně o doklady předložené navrhovatelem (OZŘ) již v rámci řízení prvního stupně a doklady podané spolu s rozkladem či v dalších podáních zohlednil „pouze podpůrně“. Termín „podpůrného“ zohlednění důkazu je dle žalobce sám o sobě nesmyslný a zavádějící. Ze správního řádu jednoznačně vyplývá, že správní orgán při svém rozhodování k důkazu označenému účastníkem řízení buď přihlédne, nebo nepřihlédne (pokud k tomu má důvody). Okolnost, že žalovaný dal žalobci možnost vyjádřit se k důkazům, nečiní postup žalovaného zákonným ani odůvodněným.
14. Ve *druhé žalobní námitce* žalobce uvedl, že žalovaný neměl zákonný důvod postupovat dle ustanovení § 90 odst. 1 správního řádu. Postup dle písm. c) citovaného ustanovení byl v daném případě vyloučen přímo tímto ustanovením – změnu rozhodnutí prvního stupně podle něj nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se. Postup podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu v daném případě nepřipadal v úvahu, neboť k důkazům předloženým OZŘ

spolu s rozkladem a v dalších podáních v rámci rozkladového řízení neměl žalovaný dle § 82 odst. 4 při svém rozhodování přihlížet.

15. Následující skupina žalobních námitek se vztahovala k samotnému posouzení dobré víry žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky (*nesprávné zhodnocení předložených důkazů, nesprávné posouzení oblasti relevantního trhu, nesprávný závěr o spekulativnosti jednání žalobce a posouzení otázky dobré víry v rozporu s ustálenou judikaturou*), pro přehlednost je soud rozdělil do samostatných žalobních námitek tři až šest.
16. *Třetí žalobní námitkou* žalobce s ohledem na charakter všech dokumentů předložených OZŘ konstatoval, že z nich nelze učinit žádné závěry, pokud jde o existenci, resp. absenci dobré víry na straně žalobce ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky. Uvedené doklady nemají dle žalobce ani charakter nepřímých důkazů ve věci, neboť nemají žádný vztah k jednání žalobce, rozhodné době ani relevantnímu území České republiky. Žalobce dále uvedl, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí na žádném místě nevyplývá, jakými úvahami byl žalovaný při posuzování předložených dokladů veden a z jakého konkrétního důvodu rozhodnutí ÚPV změnil na rozhodnutí zcela opačné. Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí (strana 26, druhý odstavec) dle žalobce pouze uvedl, že „[n]a základě uvedených skutečností je opodstatněný předpoklad, že vlastník v době podání přihlášky ochranné známky o daných označeních (vyobrazení kotlíku chráněné coby uplatňované ochranné známky, užívané na obalech spolu s názvem KESSEL CHIPS) a příslušných výrobcích věděl.“ Dle žalobce tak došlo k nesprávnému zhodnocení předložených důkazů.
17. *Čtvrtou žalobní námitkou* žalobce nesouhlasil s tvrzením žalovaného, že OZŘ uvedením svých výrobků na trh v Německu současně své výrobky uvedla na jednotný evropský trh, přičemž důsledky tohoto uvedení na německý trh staví z hlediska posuzování existence dobré víry žalobce ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky na roveň uvedení výrobků na trh český. Žalobce uvedl, že Smlouva o fungování Evropské unie (část třetí, hlava I, čl. 26 konsolidovaného znění smlouvy) zavádí pojem „vnitřní trh“ a dle jejího čl. 26 odst. 2 vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Z uvedeného vymezení je dle žalobce zřejmé, že účelem citovaného ustanovení je zajistit všem občanům Evropské unie možnost čtyř základních forem volného pohybu v rámci celého jejího území. Na citované ustanovení navazují ustanovení další, která k dosažení jím vytyčeného cíle zavádějí celní unii, zákaz množstevních omezení a další pravidla, jejichž účelem je odstranění vnitřních bariér na evropském trhu. Z toho však nelze dle názoru žalobce soudit, že uvedení zboží na trh jednoho členského státu zakládá fikci, resp. domněnku uvedení na trh ve všech členských státech Evropské unie. Citované ustanovení zakládá všem subjektům podnikajícím na území Evropské unie nárok na volný pohyb jejich zboží, resp. služeb mezi členskými státy. Je však zcela na nich, zda tohoto práva využijí, či nikoli. S ohledem na uplatnění registračního principu je právo ochranných známek ovládáno zásadou teritoriality. Závěr o přítomnosti určitého výrobku na konkrétním národním trhu členského státu Evropské unie je tak možno učinit pouze v případě, že jejich výrobce (sám, resp. prostřednictvím jiných osob) využil práva, které mu dává výše citovaný čl. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie a zahájil prodej výrobků na tomto konkrétním trhu.
18. *Pátou žalobní námitkou* žalobce namítal, že způsob přípravy kotlíkových chipsů byl vyvinut v Oregonu v USA na počátku 80. let 20. století panem C. H., zakladatelem společnosti Kettle

Foods, Inc. Od konce 80. let 20. století působí společnost Kettle Foods ve Velké Británii. Výrobky KETTLE CHIPS se prodávají na trzích mnoha evropských zemí včetně Německa. Obaly uvedených výrobků jsou vždy opatřeny slovním označením KETTLE CHIPS a v některých případech i vyobrazením kotlíku. Výrobky KETTLE CHIPS jsou chráněny například evropskou obrazovou ochrannou známkou č. 521286 a sestávají z grafického prvku – obrázku znázorňujícího kotel nad ohněm s právem přednosti ode dne 24. 4. 1997.

19. Z výše uvedených skutečností dle žalobce vyplývá, že výrobek KESSEL CHIPS není originálním výrobkem OZŘ, ale napodobeninou výrobku společnosti Kettle Foods, Inc., který byl na evropských trzích dostupný od 80. let 20. století. Tvrzení OZŘ o výjimečnosti výrobku KESSEL CHIPS a technologie jeho výroby je tedy nepravdivé. Fritéza, kterou k výrobě výrobku KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY používá žalobce, je běžně dostupným výrobkem. Jedná se o fritézu nesoucí obchodní označení MASTERMATICS MasterTherm Kettle Fryer, jejímž výrobcem je americká společnost Heat and Control, Inc. Výrobek je volně prodejný a je dostupný po celém světě. Fritéza mu byla společností Heat and Control dodána ve třech částech k datům 26. 9. 2014, 26. 1. 2015 a 28. 5. 2015. Ze všech těchto skutečností dle žalobce jednoznačně vyplývá, že žalobce činil úkony směřující k uvedení výrobku KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY na trh již v roce 2013 a nelze tak dospět k závěru o spekulativnosti jeho jednání.
20. *Šestou žalobní námitkou* žalobce napadal závěr žalovaného o absenci dobré víry, kdy uvedl, že současná rozhodovací praxe žalovaného, Evropského úřadu průmyslového vlastnictví (EUIPO) i Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v oblasti práva ochranných známek bere při posuzování dobré víry v úvahu tři rozhodující faktory: totožnost nebo podobnost porovnávaných ochranných známek (resp. nezapsaných označení), vědomí přihlašovatele o existenci starší ochranné známky; vnik újmy na starších právech v důsledku podání přihlášky ochranné známky.
21. V souladu s presumpcí dobré víry na straně přihlašovatele leží důkazní břemeno ohledně skutečností svědčících o nedostatku dobré víry na straně namítajícího (resp. osoby, která žádá o prohlášení ochranné známky za neplatnou). Jsou-li skutečnosti prokazující zlou víru přihlašovatele namítajícím doloženy, je naopak na přihlašovatele, aby její existenci vyvrátil nebo své jednání ospravedlnil. V projednávaném případě dospěl již ÚPV k závěru, že neexistuje pravděpodobnost záměny mezi napadenou ochrannou známkou a staršími známkami OZŘ. První podmínka neexistence dobré víry tedy nebyla v projednávaném případě splněna. OZŘ se v průběhu správního řízení nepodařilo prokázat, že by jí v důsledku zápisu napadené ochranné známky vznikla újma. Taková újma totiž vůbec nevznikla a ani vzniknout nemohla. Dále žalobce konstatoval, že okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, o jehož zápis žádá, nepostačuje samo o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Pro účely posouzení neexistence dobré víry, je tedy třeba rovněž vzít v úvahu úmysl přihlašovatele v době podání přihlášky k zápisu. Z výše uvedených okolností dle žalobce vyplývá, že jeho úmyslem v době podání přihlášky napadené ochranné známky bylo její uvádění na trh na vlastních výrobcích, tedy právem aprobovaná ochrana vlastního podnikání.

22. *Sedmou žalobní námitkou* žalobce tvrdil, že pokud jde o hodnocení důkazů, odůvodnění napadeného rozhodnutí je vnitřně rozporné a nelze z něj jednoznačně vyčíst, jakými úvahami byl žalovaný veden. Rozpornost napadeného rozhodnutí spatřuje žalobce v první řadě v hodnocení důkazů předložených OZŘ spolu s rozkladem, kdy žalovaný nejprve konstatoval, že v prvostupňovém řízení OZŘ dle ÚPV neprokázala, že by přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře a tyto závěry žalovaný nerozporoval. Následně dle žalobce žalovaný uvedl, že doplňujícími, resp. upřesňujícími doklady předloženými spolu s rozkladem a v dalších podáních OZŘ pravdivost svých dřívějších tvrzení osvědčila, neboť předložila mimo jiné fotografie reálných obalů, odpovídajících již dříve prezentovaným, nyní ale i s časově odpovídajícími daty spotřeby na zadní straně, či faktury za televizní reklamy, jejichž obsah rovněž doložila. Následně ale žalovaný uzavřel, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře, a že se tento závěr opírá primárně o doklady předložené navrhovatelem (OZŘ) již v rámci řízení prvního stupně a doklady podané spolu s rozkladem či v dalších podáních tak žalovaný zohlednil pouze podpůrně. Uvedené je dle žalobce ve vzájemném rozporu a znemožňuje jednoznačně určit, jakými úvahami byl žalovaný při svém rozhodování veden, konkrétně jakou váhu přisoudil důkazům předloženým v rozkladovém řízení a proč.
23. Rozpornost napadeného rozhodnutí spatřuje žalobce rovněž v závěrech učiněných žalovaným ve vztahu k jednotlivým důvodům neplatnosti napadené ochranné známky uplatněným OZŘ, kdy žalovaný na jedné straně dospěl k závěru (shodně jako Úřad), že porovnávané ochranné známky nejsou zaměnitelné. Současně ale ochranné známky OZŘ zahrnul mezi skutečnosti, z nichž vyvodil neexistenci dobré víry na straně žalobce. Popsaný myšlenkový postup nemůže obstát. V situaci, kdy porovnávané ochranné známky nejsou zaměnitelné, nemůže být existence starší ochranné známky zahrnuta mezi skutečnosti, z nichž lze učinit závěr o absenci dobré víry přihlašovatele pozdější ochranné známky. Mezi takovými známkami totiž neexistuje žádný vztah konkurence.

IV. Vyjádření žalovaného

24. Žalovaný ve vyjádření k žalobě ze dne 24. 9. 2021 k *první žalobní námitce* uvedl, že důkazy předložené OZŘ po 23. 12. 2020 (23 příloh – prezentace, výpis reklamních výdajů, fotokopie obalů, reklamní letáky, aj.) a dále 7. 1. 2021 (doložení přílohy č. 23 obsahující DVD s reklamou) a 13. 1. 2021 (historickým výpisem z domény www.bramburky.cz), bral v potaz pouze jako doklady v rámci posouzení nedobré víry žalobce coby vlastníka napadené slovní ochranné známky, které dokreslují a potvrzují tvrzení OZŘ uplatněné již v původním návrhu na neplatnost. Primárně žalovaný své hodnocení postavil na dokladech uplatněných již v návrhu OZŘ.
25. Ke *druhé žalobní námitce* žalovaný uvedl, že postupoval v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu, když vydal rozhodnutí, kterým změnil rozhodnutí první instance, neboť nepovažoval za nutné a s ohledem na požadavek efektivnosti a hospodárnosti řízení za vhodné vracet věc orgánu prvního stupně k dalšímu řízení. V napadeném rozhodnutí předseda žalovaného doklady dodané spolu s rozkladem či v dalších podáních zohlednil pouze k dokreslení či k ověření skutečností uplatněných a dokladovaných již v původním návrhu na neplatnost ochranné známky. Žalobce se mohl ke všem dokladům vyjádřit, což také učinil dne 2. 2. 2021.

26. Ke *třetí až šesté žalobní námitce* žalovaný uvedl, že se otázkou absence dobré víry žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky podrobně zabýval na stranách 17-27 napadeného rozhodnutí, pro úplnost na něj odkázal a zopakoval závěry v napadeném rozhodnutí již uvedené.
27. K poslední, *sedmé žalobní námitce* žalovaný uvedl, že nepovažuje za vnitřní rozpornost hodnocení důkazů, když OZŘ doložila v původním návrhu obaly bez data expirace a tvrdila, že je používá od roku 2012, pak není nijak rozporné, když následně ty samé obaly doložila i s datem expirace před podáním přihlášky napadené ochranné známky. Jedná se o upřesnění již původních tvrzení OZŘ, které jen dokládají pravdivost jejich tvrzení uvedených v původním návrhu na neplatnost. Ke druhé části sedmé žalobní námítky žalovaný konstatoval, že na posuzování přihlášky podané v dobré víře se kritéria používaná v případě námitkových důvodů o zaměnitelnosti ochranných známek nepoužijí. Stačí i jen nízká či minimální podobnost sporných označení. Z významového hlediska je tak dostačující, že část napadené slovní ochranné známky „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ obsahuje souvislost s významem, který bude připisován namítaným ochranným známkám, tj „kotlík“ jako způsob přípravy jídla.

V. Vyjádření osoby zúčastněné na řízení

28. OZŘ ve vyjádření ze dne 27. 9. 2021 vyslovila nesouhlas s právním názorem žalobce, zopakovala závěry uvedené žalovaným v napadeném rozhodnutí a uvedla, že všechny relevantní argumenty a důkazy předložila již v prvním stupni řízení, proto nebylo nutné ve druhém stupni zrušit rozhodnutí a vrátit věc k řízení orgánu prvního stupně kvůli obsáhlému doplnění dokazování. Předložení důkazů v rámci rozkladu nemělo takový obsah a objem, aby tyto důkazy bylo nutné hodnotit. Tyto doklady dle OZŘ jen potvrdily argumenty a důkazy již uplatněné v prvoinstančním řízení. Závěrem vyjádření OZŘ zkonstatovala, že považuje požadavek žalobce na zrušení napadeného rozhodnutí za neefektivní a nevhodný a jako takový by měl být soudem odmítnut.

VI. Další podání účastníků

29. Žalobce v replice ze dne 31. 3. 2022 k vyjádření žalovaného a OZŘ uvedl, že doklady předložené OZŘ až v rámci správního řízení druhého stupně neměl žalovaný vůbec hodnotit a měl je odmítnout jako nepřipustné. Tvrzení žalovaného, že výše uvedené doklady „pouze dokreslily a potvrdily“ tvrzení OZŘ, zastírá prostou skutečnost, že žalovaný tyto důkazy při svém rozhodování vzal v úvahu, jako by byly předloženy v rámci správního řízení prvního stupně. Výraz „dokreslení“ není zákonným termínem a jako takový je zcela bez právní relevance; tento výraz správní řád nezná. Žalobce zopakoval, že správní orgán může pouze přihlédnout či nepřihlédnout k důkazu navrhovanému účastníkem řízení. Přihlédnout pak nelze k důkazům, které byly předloženy v rozporu s výše citovaným ustanovením správního řádu. K tvrzení OZŘ, že prokázala označení „KESSEL CHIPS“ na jednotném evropském trhu, žalobce uvedl, že tento pojem se netýká ochranných známek. Společná evropská právní úprava práva ochranných známek dosud neexistuje. V právu ochranných známek se dosud uplatňuje princip teritoriality. Nelze tedy tvrdit, že uvedení zboží na trh jednoho členského státu automaticky zakládá domněnku uvedení na trh ve všech členských státech Evropské unie. Ani způsob přípravy tzv. kotlíkových/kessel/kettel brambůrků/chipsů není dle žalobce novinka, jak uvádí ve svém vyjádření žalovaný, tento způsob přípravy byl vyvinut v USA již v 80. letech 20. století; výrobky KETTLE CHIPS

požívají práv ochranných známek od roku 1997. Žalobce rovněž uvádí, že OZŘ není ani jediným, ani prvním vlastníkem ochranné známky ve znění „Kessel Chips“ na území České republiky. První zapsanou známkou v registru žalovaného je společnost XOX Gebäck GmbH, XOX Gebäck GmbH, Lauenau, Spolková republika Německo s ochrannou známkou ve znění XOX Bio Kessel Chips s prioritou od 14. 12. 2012.

30. OZŘ ve vyjádření ze dne 18. 10. 2022 k replice žalobce ze dne 31. 3. 2022 uvedla, že od samého počátku až do rozkladového řízení trvala na stejné skutečnosti, že přihláška slovní ochranné známky zn. sp. O-535348 ve znění „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ nebyla podána v dobré víře. Doklady, předložené v rámci rozkladového řízení, nemohly tedy sloužit k ničemu jinému než k dokreslení skutkového stavu, který již byl nastolen v době podání nikoliv návrhu, ale přihlášky napadené ochranné známky. Dále OZŘ konstatovala, že žalovaný o všech předložených důkazech žalobce řádně vyrozuměl. Žalobce měl spoustu možností vyjádřit se k identifikovaným důkazům a k dokladům předloženým OZŘ, což také udělal, avšak nezpochybnil reálný obal brambůrek (chipsů) a nepředložil žádné indicie o své dobré víře či alespoň o tom, proč postupoval tak, jak se událo a jak *prima facie* indikuje jeho nedostatek dobré víry. Dále OZŘ poučila žalobce o právu EU.
31. Žalobce v duplice ze dne 25. 4. 2022 k vyjádření OZŘ ze dne 18. 10. 2022 uvedl, že nikdy netvrdil, že by OZŘ přinesla v rámci rozkladového řízení do případu nové skutečnosti. Žalobce tvrdil to, že OZŘ předložila v rámci rozkladového řízení před žalovaným nové důkazy, tj. důkazy, které nebyly předloženy v řízení prvního stupně, avšak v této době již existovaly. Dále žalobce zopakoval skutečnosti již jím uvedené v žalobě a v předchozím vyjádření.

VII. Posouzení věci Městským soudem v Praze

32. Žaloba byla podána včas ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s., osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s. ř. s.) a je přípustná (§ 65, § 68 a § 70 s. ř. s.). Soud přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, podle skutkového a právního stavu ke dni rozhodování žalovaného (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), a to v mezích uplatněných žalobních bodů (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), jakož i z pohledu vad, k nimž je povinen přihlížet z úřední povinnosti a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.
33. O podané žalobě rozhodl soud v souladu s § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání, neboť účastníci s takovým postupem souhlasili (souhlas účastníků byl v souladu s § 51 odst. 1 věty druhé s. ř. s. presumován). Soud v projednávané věci vyšel z podkladů obsažených ve správním spise, které pro posouzení a rozhodnutí věci shledal dostatečnými. Správním spisem se dokazování neprovádí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 9 Afs 8/2008–117, č. 2383/2011 Sb. NSS).
34. Z obsahu spisového materiálu předloženého žalovaným správním orgánem zjistil soud následující, pro rozhodnutí relevantní skutečnosti.
35. První uplatňovaná obrazová ochranná známka EU č. 12514311 byla zapsána do rejstříku vedeného Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“) dne 13. 6. 2014 s datem podání ze dne 17. 1. 2014 a právem přednosti včetně české republiky k témuž dni pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(29) Zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem; pražené, sušené, solené, kořeněné, obalené a zpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy, kokosové ořechy (sušené); konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; výtažky z mořských řas jako potravinu; zázvorové výrobky jako sušené plody; arašídové máslo;

(30) Tapiokové, maniokové, rýžové, kukuřičné, pšeničné nebo jiné obilninové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací a peletizací, jakož i jinými způsoby; výrobky ze zázvoru jako ovocné želé a cukrovinky; slané a louhované pečivo; musli tyčinky, skládající se převážně z ořechů, sušeného ovoce, upravených obilných zrn; čokoláda a výrobky z čokolády; omáčky;

(31) Nezpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy a semínka; řasy pro lidskou spotřebu.

36. Druhá uplatňovaná obrazová ochranná známka EU č. 12510641 byla zapsána do rejstříku vedeného EUIPO dne 11. 6. 2014 s datem podání ze dne 17. 1. 2014 a právem přednosti včetně České republiky k témuž dni pro tento seznam výrobků zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(29) Zeleninové a bramborové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací nebo peletizací, jakož i jiným způsobem; pražené, sušené, solené, kořeněné, obalené a zpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy, kokosové ořechy (sušené); konzervované, sušené a vařené ovoce a zelenina; výtažky z mořských řas jako potravinu; zázvorové výrobky jako sušené plody; arašídové máslo;

(30) Tapiokové, maniokové, rýžové, kukuřičné, pšeničné nebo jiné obilninové výrobky vyrobené nebo připravené extrudací a peletizací, jakož i jinými způsoby; výrobky ze zázvoru jako ovocné želé a cukrovinky; Slané a louhované pečivo; musli tyčinky, skládající se převážně z ořechů, sušeného ovoce, upravených obilných zrn; čokoláda a výrobky z čokolády; omáčky;

(31) Nezpracované ořechy, kešu oříšky, pistácie, mandle, arašídy a semínka; řasy pro lidskou spotřebu.

37. Napadená slovní ochranná známka č. 360005 ve znění „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ byla přihlášena dne 18. 11. 2016 s datem práva přednosti k témuž dni a zapsána dne 17. 5. 2017 pro tento seznam výrobků a služeb zařazených do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(29) výrobky z brambor všeho druhu, zejména brambůrky křupavé, brambůrky opékané-křupavé, brambůrky smažené, bramborové lupínky;

(35) maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží, včetně prodeje prostřednictvím internetu s výše uvedenými výrobky ve třídě 29, marketing.

38. V podání doručeném ÚPV dne 4. 4. 2018 se OZŘ domáhala prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a), c) a k) ZOZ, ve znění

účinném do 31. 12. 2018. Uvedla, že je vlastníkem starší obrazové ochranné známky. Dle OZŘ žalobce v době podání přihlášky napadené ochranné známky nejednal v dobré víře. OZŘ prodává výrobek pod názvem „Kessel Chips“ v Německu již od roku 2012, přičemž napadená ochranná známka je doslovným překladem uvedeného názvu. Příloženými doklady OZŘ poukazovala na užití totožného obrazového prvku na obalech výrobků žalobce.

39. Do řízení na prvním stupni předložila OZŘ tyto doklady:

- 1) *čestné prohlášení pana B. t. G. ze dne 15. 3. 2018 psané v anglickém jazyce s připojenými fotografiemi obalů výrobku „Kessel Chips“;*
- 2) *čestné prohlášení pana R. H. ze dne 7. 3. 2018 psané v anglickém jazyce;*
- 3) *materiál o pěti stranách obsahující grafy a vyobrazení výrobků navrhovatele s popisy v anglickém jazyce;*
- 4) *výtisk obrazových výstupů nalezených vyhledávačem Google po zadání hesla „brambůrky“ a „kotlíkové brambůrky“;*
- 5) *přetisky dvou stran z internetové prezentace na adrese www.intersnack.cz; výtisk internetové prezentace produktu „Bohemia Kotlíkové“ umístěné na stránkách www.bohemiachips.cz;*
- 6) *kopii dokladu o provedených kontrolních úkonech vydaného Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí dne 16. 10. 2017;*
- 7) *kopie dvou dopisů advokáta JUDr. Víta Berky ze dne 1. 12. 2017 a 18. 1. 2018.*

40. V uvedené věci bylo dne 4. 9. 2019 vydáno rozhodnutí ÚPV, jímž byla napadená ochranná známka dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) ZOZ prohlášena za neplatnou. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonem stanovené lhůtě rozklad, na jehož základě žalovaný rozhodnutím ze dne 28. 1. 2020 rozhodnutí ÚPV ze dne 4. 9. 2019 zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

41. Nové rozhodnutí ÚPV (prvostupňové rozhodnutí v nyní projednávané věci) bylo vydáno dne 26. 10. 2020. Při posouzení, zda byla přihláška napadené ochranné známky podána v dobré víře, ÚPV předeslal, že předmětem tohoto řízení je slovní ochranná známka „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“, nikoliv celkové vyobrazení obalů určitých výrobků. Proto případné paralely ve vizuální podobě sáčků s chipsy dodávanými na trh žalobcem a OZŘ nelze zohledňovat. Stěžejní je pak skutečnost, že se OZŘ nepodařilo prokázat, že ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky byla v České republice držitelem relevantních práv, která by mohla být jednáním žalobce dotčena. Rovněž nedoložila, že se žalobce při podání přihlášky napadené ochranné známky vědomě snažil OZŘ poškodit a přivodit finanční či jinou újmu. Stěžejním nedostatkem argumentace OZŘ a předkládaných dokladů byl dle ÚPV fakt, že jimi neprokázala, že by jí ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky (18. 11. 2016) svědčila v České republice jakákoliv práva ke slovnímu označení „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“, která by mohla být napadenou ochrannou známkou dotčena.

42. Prvostupňové rozhodnutí napadla OZŘ rozkladem, o němž žalovaný rozhodl nyní napadeným rozhodnutím. K podanému rozkladu OZŘ přiložila tyto doklady:

- 1) *Prezentace funny frisch Kessel Chips Portfolio (8 stran)*
- 2) *Faktura č. 201316015 (RECHNUNG-NR 201316015)*
- 3) *Faktura č. 201404970 (RECHNUNG-NR 201404970)*

- 4) Faktura č. 201504258 (RECHNUNG-NRJO1504258)
 - 5) Organizační přehled společností v holdingu Intersnack Group GmbH & Co. KG (Organisation Chart)
 - 6) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Intersnack Group GmbH Co. & KG
 - 7) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Intesnack HoldingGesellschaft für Auslandsbeteiligungen mbH
 - 8) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Intersnack International B.V.
 - 9) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Intersnack a.s.
 - 10) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti funny-frish Snack und Gebäck GmbH
 - 11) Výpis z Obchodního rejstříku společnosti Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
 - 12) Fotokopie obalu výrobku Kessel Chips Honey 3BQ z roku 2015 (přední a zadní strana)
 - 13) Fotokopie obalu výrobku Kessel Chips Roasted Sweet Chili & red Pepper z roku 2014 (přední a zadní strana)
 - 14) Fotokopie obalu výrobku Kessel Chips Roasted Bacon Style z roku 2014/leden (přední a zadní strana)
 - 15) Fotokopie obalu výrobku Kessel Chips Roasted Bacon Style z roku 2014/červen (přední a zadní strana)
 - 16) Fotokopie obalu výrobku Kessel Chips Chips Kettle Cooked Sea Salt z roku 2014 (přední a zadní strana)
 - 17) Reklamní leták EIN KESSEL VOLLER UMSATZ! (nové od dubna 2012)
 - 18) Reklamní leták DIE Erfolgsgeschichte geht weiter! (nové od března 2013)
 - 19) Reklamní leták Das große Umsatzkesseln! (nové od května 2014)
 - 20) Reklamní leták Es kesselt wieder in der Kasse! (nové od května 2015)
 - 21) Reklamní leták funny frisch Kessel Chips - brambůrky v kotlíku
 - 22) Journal z 4. 7. 2014 - akce na podporu prodeje Kessel Chips
 - 23) DVD s reklamou
43. Při posouzení věci vycházel soud z následující právní úpravy.
 44. Dle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. „[s]oud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí.“
 45. Dnem 1. 1 2019 nabyl účinnosti zákon č. 286/2018 Sb., který novelizoval ZOZ.
 46. Dle části 1, čl. II, bodu 7 novely „[p]ro řízení o návrhu na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou zahájené podle zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončené, se použijí ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona [...]“

47. Dle § 32 odst. 1 ZOZ „[ú]řad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo přihláška nebyla podána v dobré víře.“
48. Dle § 32 odst. 5 ZOZ „[n]a ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.“
49. Dle § 45 odst. 1 ZOZ „[n]estanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o ověřování plných mocí pro neurčitý počet řízení, o ověřování úředních razítek a podpisů na veřejných listinách vydaných orgány cizích států, o přerušování řízení, o lhůtách pro vydání rozhodnutí, o ochraně proti nečinnosti, dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu a ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí z důvodu ztráty možnosti odvolat se.“
50. Dle § 82 odst. 4 správního řádu „[k] novým skutečností a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.“
51. Dle § 152 odst. 5 správního řádu „[n]evylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.“
52. V první řadě soud ověřil, zda rozhodnutí netrpí některou z vad, jejichž existenci je povinen zkoumat z úřední povinnosti ve smyslu § 76 s. ř. s., nadto žalobce v žalobě nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí namítal.
53. Správní soudy v minulosti nesčetněkrát judikovaly, že zrušení správního rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost je vyhrazeno vadám správních rozhodnutí, kdy pro absenci důvodů (či pro nesrozumitelnost) skutečně nelze správní rozhodnutí meritorně přezkoumat.
54. Rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů tehdy, jestliže správní orgán neuvede konkrétní důvody, o něž se jeho rozhodnutí opírá (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2006, č. j. 2 As 37/2006 - 63, č. 1112/2007 Sb. NSS), nevypořádá se se všemi odvolacími námitkami (srov. rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2008, č. j. 8 Afs 66/2008 - 71), či neuvede důvody, proč nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení a proč námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené (srov. rozsudek NSS ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005, č. 689/2005 Sb. NSS). Nepřezkoumatelným pro nedostatek skutkových důvodů pak může být podle ustálené rozhodovací praxe rozhodnutí pro takové vady skutkových zjištění, která utvářejí rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde správní orgán opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly provedeny.
55. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem

předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné.

56. Městský soud v Praze v tomto směru pro stručnost odkazuje na závěry vyjádřené mj. v rozsudcích Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, ze dne 29. 7. 2004, č. j. 4 As 5/2003 - 52, ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, č. 787/2006 Sb. NSS, ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS, ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 - 245, ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 - 64. Uvedený přístup vychází rovněž z ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08, nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 35/99, či nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 3606/10).
57. Vzhledem k tomu, že NSS v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 3 As 51/2007-84, uvedl, že *„nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost předchází případné nepřezkoumatelnosti pro nedostatek jeho důvodů; důvody rozhodnutí lze zkoumat toliko u rozhodnutí srozumitelného“*, zabýval se soud nejdříve sedmou žalobní námitkou a posouzením nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nesrozumitelnost dle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., kterou žalobce namítal, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, zda se žalovaný doklady předloženými OZŘ až spolu s podaným rozkladem zabýval nebo nikoliv.
58. V napadeném rozhodnutí žalovaný na str. 23 uvedl, že z *„dokladů předložených již v řízení na prvním stupni (a časově upřesněných v řízení o rozkladu) je patrné, že na jejich obaly umisťoval své zapsané ochranné známky EU (uplatňované ochranné známky), a to vždy spolu s označením „KESSEL CHIPS“.*“ Dále žalovaný na str. 24 napadeného rozhodnutí uvedl, že *„není zcela bez relevance ani prokázaná organizační struktura navrhovatele, zahrnující mj. mateřskou německou společnost a související nizozemský a český subjekt, která svědčí o záměru rozšiřování výroby jednotlivých produktů navrhovatele i do těchto zemí. Rozšíření nabídky, ale i výroby produktů navrhovatele na český trh tedy není překvapivým krokem, ale zcela logickým a očekávatelným postupem.“*
59. Na str. 24-25 napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že *„musí konstatovat, že doplňujícími, resp. upřesňujícími doklady předloženými spolu s rozkladem a v dalších podáních (která byla postoupena vlastníkově k případné reakci a vyjádření) navrhovatel pravdivost svých dřívějších tvrzení osvědčil. Předložil mj. fotografie reálných obalů, odpovídajících již dříve prezentovaným, nyní ale i s časově odpovídajícími daty spotřeby na zadní straně, či faktury za televizní reklamy, jejichž obsah rovněž doložil. Na základě těchto skutečností má odvolací orgán za dostatečně prokázané tvrzení navrhovatele, že od roku 2012 uváděl na evropský trh (viz výše) předmětné výrobky třídy 29 v obalech konkrétního vzhledu, jehož nedílnou součástí jsou od počátku mj. slovní označení „KESSEL CHIPS“ a vyobrazení odpovídající starším namítaným ochranným známkám EU [...].“*
60. Žalovaný v závěru napadeného rozhodnutí na str. 27 uvedl, že *„je tedy na rozdíl od orgánu prvního stupně přesvědčen, že navrhovateli se podařilo ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003*

Sb. prokázat, že přihláška slovní ochranné známky zn. sp. 0-535348 ve znění „KOTLÍKOVÉ BRAMBŮRKY“ nebyla podána v dobré víře. Tento svůj závěr přitom opírá primárně o doklady předložené navrhovatelem již v rámci řízení na prvním stupni. Doklady dodané spolu s rozkladem či v dalších podáních zohlednil pouze podpůrně, k ověření či dokreslení již v návrhu uplatněných a dokladovaných skutečností.“. (zvýraznění doplněno soudem)

61. Soud na základě shora uvedených pasáží napadeného rozhodnutí shledal, že žalovaný sice na jednu stranu opakovaně uvádí, že důkazy předložené OZŘ spolu s rozkladem považoval pouze za podpůrné, upřesňující a doplňující, naproti tomu z nich ale vycházel, když konstatoval, že doplňujícími, resp. upřesňujícími doklady předloženými spolu s rozkladem a v dalších podáních OZŘ pravdivost svých dřívějších tvrzení osvědčila. Rovněž na straně 24 napadeného rozhodnutí žalovaný uvedl, že spolu s rozkladem přeložená organizační struktura OZŘ není bez relevance – tedy ji považoval při rozhodování o rozkladu za relevantní a vycházel z ní. Podle žalovaného OZŘ doplňujícími důkazy osvědčila pravdivost svých dřívějších tvrzení, zároveň je ale v závěru napadeného rozhodnutí konstatováno, že se opírá primárně o doklady předložené v řízení na prvním stupni. Ačkoliv žalovaný ve shora uvedených pasážích napadeného rozhodnutí formálně uvedl, že nevycházel z dokladů předložených spolu s rozkladem, z obsahu napadeného rozhodnutí je zjevné, že k těmto dokladům zásadní měrou přihlédl, považoval je za relevantní a na jejich základě dospěl k závěru, že OZŘ svá dřívější tvrzení osvědčila. Přestože napadené rozhodnutí je v otázce zohlednění nových důkazů přeložených OZŘ až v rozkladovém řízení na hraně srozumitelnosti, soud zejména ze závěrů žalovaného prezentovaných na str. 23-25 napadeného rozhodnutí dovodil, že napadené rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti netrpí. Na základě uvedeného proto soud neshledal sedmou žalobní námitku důvodnou, neboť je z napadeného rozhodnutí jako celku zjevné, z jakých dokladů žalovaný při posouzení věci vycházel, když za relevantní považoval jak doklady předložené OZŘ v prvostupňovém řízení, tak i doklady předložené OZŘ následně v rozkladovém řízení. Vypořádání druhé části sedmé žalobní námitky by bylo s ohledem na závěry soudu uvedené k první žalobní námitce a žalobní námitce třetí – šesté (viz níže) předčasné.
62. Soud proto dále pokračoval v přezkumu napadeného rozhodnutí v pořadí žalobních námitek uvedených žalobcem v žalobě. K *první žalobní námitce* soud v kontextu vypořádání sedmé žalobní námitky (žalovaný vycházel z dokladů předložených OZŘ v rozkladovém řízení) konstatuje, že v případě, kdy žalovaný přihlédl i k těmto dokladům, bylo nezbytné, aby uvedl, proč považuje tyto doklady s ohledem na zásadu koncentrace řízení za přípustné. Tvrzení žalovaného, že výše uvedené doklady předložené v rozkladovém řízení „pouze doplnily a upřesnily“ tvrzení OZŘ a doklady předložené v prvním stupni, pouze zastírá skutečnost, že žalovaný tyto důkazy při svém rozhodování považoval za relevantní, vzal je v úvahu a při posouzení věci z nich vycházel, jako by byly předloženy v rámci správního řízení prvního stupně. Správní orgán může pouze přihlédnout či nepřihlédnout k důkazu navrhovanému účastníkem řízení, žádnou další kategorii důkazů zákon nezná.
63. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 25. března 2020, č. j. 4 As 276/2017–116 uvedl, „že v rozkladovém řízení se uplatňuje zásada koncentrace podle § 82 odst. 4 ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu, podle kterých k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, se přihlédnou **jen tehdy, pokud je účastník nemohl uplatnit dříve**“. (zvýraznění doplněno soudem) Rovněž zdejší soud v rozsudku ze dne 26. 2. 2015, č. j. 9 A 274/2011–38 uvedl, že „[m]ylný je ostatně i žalobcův

*názor o nemožnosti aplikace § 82 odst. 4 věty první správního řádu na řízení o rozkladu probíhající před Úřadem. Úprava rozkladového řízení obsažená v § 42 ZOZ není komplexní, jedná se toliko o úpravu zvláštních odchylek oproti obecné úpravě obsažené ve správním řádu, což je zřejmé i z ustanovení § 45 odst. 1 ZOZ, které aplikaci § 82 odst. 4 věty první správního řádu nevylučuje. I pro rozkladové řízení ve věcech ochranných známek tedy platí, že k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, lze **přihlédnout jen tehdy, jde-li o takové důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve**. Z výčtu důkazů připojených žalobcem k věcnému odůvodnění rozkladu (viz rekapitulace napadeného rozhodnutí) je zřejmé, že se jedná vesměs o důkazy **staršího data** či o takové důkazy (výtisky z webových stránek žalobce), které žalobce mohl uplatnit již v řízení před správním orgánem I. stupně. Tomu, aby k nim orgán rozhodující o rozkladu mohl při rozhodování ve věci samé přihlížet, tak kromě zmeškání lhůty zakotvené v § 42 odst. 3 ZOZ bránilo též ustanovení § 82 odst. 4 věta první správního řádu.“ (zvýraznění doplněno soudem) Rovněž z rozhodovací praxe žalovaného lze uvést například rozhodnutí ze dne 6. 6. 2023, č. j.: O-568973/D22098996/2022/ÚPV nebo rozhodnutí ze dne 1. 6. 2022, č. j.: O-558078/D22022236/2022/ÚPV, ve kterých nebyly doklady předložené spolu s rozkladem připuštěny. K uvedenému soud dále poukazuje na argumentaci dle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 8. 2016, sp. zn. 10 A 104/2016–21, dle kterého je „zřejmé, že správní orgán I. stupně k novotám po vydání svého rozhodnutí již přihlédnout nemůže a z hlediska odvolacího orgánu je zcela lhostejné, zda žalobce nové důkazy předložil před nebo po podání odvolání. Pokud by soud přistoupil na žalobcem nastíněný výklad, vytvořilo by se mezi vydáním prvostupňového rozhodnutí a podáním odvolání bezúčelné vakuum, během něž by účastníci mohli napravit svá procesní opomenutí z prvostupňového řízení. Tím by však došlo k rozvratu procesního rámce, jímž zákonodárce účastníky řízení vede k tomu, aby svá tvrzení a navržené důkazy uplatnili co nejdříve, zpravidla ještě v prvostupňovém řízení“.*

64. V souladu se shora uvedenou judikaturou, jakožto i s rozhodovací praxí samotného žalovaného, shledal soud první žalobní námitku důvodnou. Z napadeného rozhodnutí je zřejmé, že žalovaný z podkladů předložených OZŘ až spolu s rozkladem vycházel a činil z nich závěry, když na jejich základě dospěl k závěru, že OZŘ svá dřívější tvrzení osvědčila. Řízení před ÚPV je správním řízením, na které dopadá zásada koncentrace řízení. Pokud připustil žalovaný dokumenty předložené OZŘ spolu s rozkladem z důvodu některé ze shora uvedených výjimek z této zásady, bylo jeho povinností zabývat se odůvodněním naplnění podmínek dané výjimky. Žalovaný tak ale v žádné části napadeného rozhodnutí neučinil a zatížil tak své rozhodnutí vadou nezákonnosti.
65. *Druhou žalobní námitkou* žalobce namítal, že mu byla v důsledku změny prvostupňového rozhodnutí žalovaným odejmuta možnost podat odvolání. Rozhodným ustanovením pro posouzení postupu žalovaného je § 90 odst. 1 správního řádu, který umožňuje odvolacímu správnímu orgánu naložit s rozhodnutím, které je v rozporu s právními předpisy nebo je nesprávné, celkem třemi způsoby: a) může rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, b) může rozhodnutí zrušit a věc vrátit na první stupeň, nebo c) může napadené rozhodnutí změnit (a to i jen jeho odůvodnění). Změnu ovšem nelze provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se; stejně tak nelze změnit rozhodnutí orgánu územního samosprávného celku vydané v samostatné působnosti. Podle § 90 odst. 3 správního řádu nemůže odvolací orgán napadené rozhodnutí změnit ani v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podá též jiný účastník s odlišnými

zájmy nebo si změnu rozhodnutí v neprospěch odvolatele vynutí jeho rozpor s právními předpisy či veřejným zájmem (rozsudek NSS ze dne 10. 12. 2018, č. j. 6 As 286/2018 – 34).

66. Dále uvedl NSS ve shora uvedeném rozsudku příklady újmy: *„nepřípustný je postup, kdy odvolací orgán doplní napadené rozhodnutí o zcela nový výrok, který v řízení na prvním stupni nebyl vůbec učiněn a kterým se rozhoduje o povinnosti účastníka řízení, např. o povinnosti obviněného nahradit škodu v řízení o přestupku (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. července 2008, č. j. 2 As 20/2008 - 73). Jinak řečeno, odvolací orgán nesmí výrokem svého rozhodnutí některému z účastníků založit novou, dosud neexistující povinnost, kterou mu prvostupňový orgán uložit opomněl (např. uhradit pokutu), ani uloženou povinnost podstatně pozměnit. Rozsah pojmu „uložení povinnosti“ ale není možno rozšiřovat velmi extenzivním, vzdáleným a zprostředkovaným výkladem na případy, kdy se ve skutečnosti o uložení povinnosti správním rozhodnutím nejedná, např. na povinnost ekologického spolku strpět širší zásah do přírody v důsledku umístění stavby (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. dubna 2013, č. j. 9 As 51/2012 - 33) nebo na povinnost farmaceutické společnosti respektovat stanovenou výši a podmínky úhrady léčivých přípravků (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. října 2015, č. j. 5 As 93/2015 - 38). O ztrátě možnosti odvolat se u vedlejších účastníků řízení uvažoval Nejvyšší správní soud – ovšem jen hypoteticky a bez identifikace konkrétní ukládané povinnosti – v případě, že by odvolací orgán změnil zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu tak, že by žádosti o vydání územního rozhodnutí naopak vyhověl (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. května 2018, č. j. 6 As 70/2018 - 52, bod 10).“* V citovaném rozsudku ale, na rozdíl od soudem nyní projednávané věci, skutkový stav zůstal v odvolacím řízení nezměněn a správní orgán žádné nové podklady neopatřoval ani nepřipustil. Vzhledem k závěru uvedenému soudem k první žalobní námitce (žalovaný přihlédl i k dokladům předloženým OZŘ spolu s rozkladem) a k rozhodnutí o nezákonnosti tohoto postupu by bylo další vypořádání druhé žalobní námítky soudem nadbytečné, neboť nové doklady, na základě kterých bylo v rozkladovém řízení rozhodnuto, připustil žalovaný v rozporu se zákonem. Nad rámec uvedeného soud poznamenává, že v obecné rovině je odvolací (rozkladový) orgán oprávněn prvostupňové rozhodnutí změnit, a to za podmínek vymezených judikaturou NSS i na rozhodnutí zcela opačné. Shodně například v rozsudku NSS ze dne 7. 3. 2014, č. j. 7 As 44/2013 - 26, podle nějž *„[ř]ízení o rozkladu je založeno na principu apelačním, který umožňuje, na rozdíl od principu kasačního, odvolacímu (rozkladovému) správnímu orgánu rozhodnout o věci samé v případě, že shledal pochybení správního orgánu I. stupně. Ust. § 90 odst. 1 správního řádu upravuje tři možnosti, jak se může odvolací (rozkladový) vypořádat s nezákonným či nesprávným rozhodnutím správního orgánu I. stupně. Podle písm. c) citovaného ustanovení lze napadené rozhodnutí nebo jeho část změnit. Přezkumný správní orgán je tak oprávněn změnit některé výroky nebo jejich část svým rozhodnutím. Změna rozhodnutí by měla být odvolacím (rozkladovým) orgánem preferována před zrušením rozhodnutí a vrácením věci k novému projednání, mimo jiné z hlediska hospodárnosti řízení.“*
67. S ohledem na závěr o nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí se soud žalobními námitkami tři až šest již nezabýval, neboť vypořádání dalších žalobních námitek by bylo předčasné a nadbytečné. V pravomoci soudu není předjímat výsledek nového řízení vedeného na podkladě dokladů předložených OZŘ spolu s rozkladem, které budou až samotným žalovaným vyhodnoceny jako splňující či nesplňující podmínky některé z výjimek ze zásady koncentrace řízení.

68. Soud, veden shora předestřenými úvahami, nemohl jinak, než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení. S ohledem na vázanost správního orgánu soudním rozhodnutím zakotvenou v § 78 odst. 5 s. ř. s. soud připomíná, že je na žalovaném, aby se v novém rozhodnutí dostatečně vymezil k jednotlivým dokumentům předloženým OZŘ v rozkladovém řízení, uvedl, které z nich provedl jako důkaz a které nikoliv a vyložil, z jakých důvodů na ten který dokument, z něhož při svém rozhodování vycházel, nedopadala zásada koncentrace řízení.

VIII. Závěr a náklady řízení

69. S ohledem na shora uvedené soud napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení podle § 78 odst. 1 a 4 s. ř. s. Právním názorem, který vyslovil soud ve zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).
70. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle § 60 odst. 1 s. ř. s. V řízení měl plný úspěch žalobce, soud proto rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na nákladech řízení částku 13 200 Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku. Výše nákladů řízení o žalobě sestává ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3 000 Kč [položka 18 bod 2 písm. a) sazebníku poplatků k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích] a z odměny za zastoupení advokátem v rozsahu tří úkonů právní služby (převzetí věci, podání žaloby a podání repliky) po 3 100 Kč za úkon dle § 11 odst. 1 písm. a), d) na základě § 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bod 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále též jen „advokátní tarif“), včetně tří režijních paušálů po 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Soud nepřiznal žalobci náhradu nákladů za podání dupliky, neboť jejím obsahem bylo toliko zopakování již dříve uplatněné argumentace.
71. Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. V daném případě soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil, a proto jí právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu

a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 31. srpna 2023

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu