



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: **M. D. A., I.**, zastoupeného JUDr. Lucií Ševčíkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Palác PADOWETZ, Bašty 2, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze, Antonína Čermáka 2a, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2006, č. j. 10 Ca 72/2005 – 52,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **se zamítá.**
- II.** Stěžovatel **je povinen** zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 1075 Kč, k rukám jeho zástupce JUDr. Lucie Ševčíkové, advokátky se sídlem v Brně, Palác PADOWETZ, Bašty 2, do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se kasační stížností domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým soud zrušil jeho rozhodnutí ze dne 28. 1. 2005, č. j. 0-179460, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Napadeným rozhodnutím stěžovatel zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 30. 3. 2004, ve věci zamítnutí návrhu na přihlášení slovní ochranné známky sp. zn. O-179460 ve znění „S.“ ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), neboť se jedná o označení druhové.

Městský soud považoval žalobu za důvodnou, když dospěl k názoru, že stěžovatel svým postupem zkrátil žalobce na jeho právech tím, že důkazy relevantní pro posouzení

stěžejní otázky v daném sporu, tj. neschopnosti zápisu přihlašovaného označení „S.“ pro výrobky ve třídě 28 mezinárodního třídění a služeb z důvodu jejich generického, druhového označení na území České republiky (§ 4 písm. d) a § 5 zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách), shromáždil až v druhostupňovém řízení, ačkoliv žalobci nebylo umožněno, aby se k těmto novým důkazům vyjádřil. Dále soud poukázal na skutečnost, že přihlašované označení je rovněž zapsáno jako ochranná známka Společenství, které požívá od 1. 5. 2004 v České republice ochranu.

Stěžovatel v kasační stížnosti uplatňuje zákonný důvod obsažený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a namítá tak nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky městským soudem. Stěžovatel uvádí, že Úřad shromáždil dostatečný důkazní materiál o tom, že se přihlašované označení stalo součástí slovní zásoby jakožto označení pro druh sportovního zařízení již před samotným podáním přihlášky předmětné ochranné známky. V prvostupňovém řízení dospěl Úřad k závěru, že důkazy předložené přihlašovatelem prokazují užívání uvedeného označení v širokém rozsahu, avšak nikoli výhradně žalobcem. Podklady opatřené v druhostupňovém řízení, jimiž jsou vyjádření jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR ze dne 22. 7. 2004, a výskyt uvedeného slova ve slovníku neologizmů „Nová slova v češtině“ pouze doplňují důkazy provedené Úřadem. S ohledem na doplňující roli těchto podkladů a z důvodu procesní ekonomie nebylo nutné stěžovateli zasílat podklady k vyjádření. Stěžovatel rovněž nemohl předpokládat, že jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR vydá ve stejné věci rozdílné stanovisko. Skutečnost, že přihlašované označení je rovněž zapsáno jako ochranná známka Společenství, je irelevantní, neboť přihlašované označení si nárokuje právo přednosti z doby před přistoupením České republiky do Evropské Unie (dále jen „EU“), a vlastník takové ochranné známky nemůže ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách bránit třetím osobám v užívání chráněného označení, pokud jej užívají v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Z těchto důvodů stěžovatel navrhuje napadený rozsudek městského soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření ke kasační stížnosti namítá, že rozsáhlé užívání předmětného označení, ke kterému dospěl žalovaný, je a bylo již před podáním přihlášky na území České republiky užíváno s jeho souhlasem, a to smluvními partnery žalobce na základě licenčních smluv. Skutečnost, že se těmito smlouvami správní orgány nezabývaly, svědčí o nesprávně zjištěném skutkovém stavu, neboť otázka, zda nešlo o tzv. užívání dovolené, nemohla být postavena na jisto. Nesouhlasí s námitkou stěžovatele, že stanovisko jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR bylo podpůrným důkazem, neboť se jedná o stěžejní instituci zabývající se zkoumáním českého jazyka, a žalobce měl mít právo se k tomuto důkazu vyjádřit. Zdůraznil, že existence minimálně dvou zcela protichůdných stanovisek svědčí o potřebě rozsáhlejšího zkoumání rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení, a svědčí o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu. Závěrem žalobce napadá aplikaci ustanovení § 10 zákona o ochranných známkách, neboť v posuzovaném případě není naplněna podmínka užívání označení chráněného Společenstvím v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže. Domnívá se, že užívání tohoto označení třetími osobami ve vztahu k přihláškou nárokovaným výrobkům třídy 28 mezinárodního třídění by naopak naplňovalo generální klauzuli nekalé soutěže.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuje kasační stížnost jako nedůvodnou zamítnout.

Městský soud v napadeném rozsudku uvedl, že napadené rozhodnutí stěžovatele není dosud podloženo dostatečným množstvím řádných důkazů, aby mohl stěžovatel učinit závěr, že navrhované označení pro výrobky ve třídě 28 mezinárodního třídění výrobků a služeb je označením generickým, druhovým, které skupina osob, pro něž je navrhované označení výrobků a služeb určeno, vnímá bez konkrétního vztahu k výrobcí, tj. k žalobci. Zdůraznil, že stanovisko jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR opatřené stěžovatelem bylo zpochybněno stanoviskem téže instituce, předloženém žalobcem při ústním jednání. Dále zdůraznil, že žalobce vyzval v souladu s ustanovením § 9 zákona o ochranných známkách nakladatelství A., aby při následujícím dotisku či reedici slovníku neologizmů opatřilo výraz s., ba i výrazy odvozené od tohoto slova, označením zapsané ochranné známky, neboť žalobce má možnost transformace ochranné známky Společenství rovněž na národní ochrannou známku. Soud odmítl navrhované rozsáhlé dokazování, neboť není oprávněn na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění a překročit tak meze své pravomoci .

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu kasační stížnosti [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a za stěžovatele jedná osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 s. ř. s.].

Nejvyšší správní soud nemohl přisvědčit námitce stěžovatele, že napadené rozhodnutí vycházelo z dostatečně zjištěného skutkového stavu.

V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách platí, že pro řízení o přihláškách, která neskončila před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije tento zákon.

Podle ustanovení § 4 písm. d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách se do rejstříku nezapíše označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech.

Podle ustanovení § 5 zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách může být označení uvedené v § 4 písm. d) cit. zákona zapsáno do rejstříku, pokud přihlašovatel prokáže, že takové označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům nebo službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.

Základní otázkou posuzovaného sporu tedy je, zda stěžovatel mohl na základě jím zjištěného skutkového stavu dospět k závěru, že se přihlašované označení nebo údaje, ze kterých je tato ochranná známka výlučně složena, staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech pro označení výrobků nebo služeb, pro které je uvedená ochranná známka předložena k zápisu, a že tento nedostatek nebyl překonán prokázáním vžitosti přihlašovaného označení ve smyslu § 5 cit. zákona.

Při výkladu citovaných ustanovení je nutno zohlednit všeobecně známou skutečnost, že výše citovaný zákon o ochranných známkách byl připravován tak, aby byl účinný i v době přístupu České republiky do Evropské unie. Evropské komunitární právo upravuje mimo jiné také oblast národních ochranných známek, a to nepřímo, prostřednictvím první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „Směrnice č. 89“), kterou jsou členské státy povinny implementovat do národního práva. Příslušné předpisy národního práva k implementaci směrnice je pak třeba vykládat ve světle textu a cíle směrnice [rozsudek ESD C-79/83 Harz].

Obvyklost ochranné známky může být posouzena pouze jednak ve vztahu k výrobkům a službám, na které se ochranná známka vztahuje, a jednak ve vztahu k tomu, jak ochrannou známku vnímá cílová veřejnost [Rozsudek T-322/03 Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH]. Co se týče cílové veřejnosti, je třeba konstatovat, že obvyklost označení se posuzuje s ohledem na předpokládané očekávání průměrného spotřebitele dotčeného druhu výrobku, o kterém se má za to, že je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný [výše uvedený rozsudek bod 50].

Obvyklost slovního označení S. musí tedy být analyzována ve vztahu k těmto výrobkům, vzhledem k tomu, že tyto výrobky jsou určeny spotřebiteli obecně, jde o analýzu vnímání průměrného spotřebitele na území České republiky. K výše uvedenému je třeba konstatovat, že z prvostupňového rozhodnutí není seznatelné, zda kromě výsledku průzkumu, provedeného podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách měl Úřad k dispozici další důkazní prostředky prokazující, že přihlašované označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost, neboť se jedná o generické označení. Kasační námitka stěžovatele, že Úřad shromáždil dostatečný důkazní materiál o tom, že se přihlašované označení stalo součástí slovní zásoby jakožto označení pro druh sportovního zařízení již před samotným podáním přihlášky předmětné ochranné známky, nebyla stěžovatelem žádným způsobem doložena, a zůstává tak pouze v rovině tvrzení. Napadené rozhodnutí stěžovatele pak vychází pouze z podkladů opatřených v druhostupňovém řízení bez součinnosti s žalobcem, jimiž jsou vyjádření jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR ze dne 22. 7. 2004 a slovník neologizmů „Nová slova v češtině“ s tím, že jeden z těchto důkazů byl při soudním jednání žalobcem úspěšně zpochybněn.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že stěžovatel při svém hodnocení zcela pominul otázku žalobcem uzavřených licenčních smluv ve vztahu k rozsahu užívání přihlašovaného označení. Tato okolnost již sama o sobě dostatečně prokazuje nesprávné zjištění skutkového stavu, neboť její posouzení je pro předmět sporu relevantní.

Nejvyšší správní soud nemohl přisvědčit ani druhé stěžovatelově námitce, ve které namítá, že důkazy opatřené v řízení o rozkladu nebylo nutné poskytnout žalobci k vyjádření. Z napadených rozhodnutí naopak vyplývá, že stěžovatel rozhodoval zejména na základě důkazních prostředků opatřených v řízení o rozkladu. Jestliže za této procesní situace nedal žalobci jakoukoliv možnost se k takto opatřeným důkazním prostředkům vyjádřit, znemožnil žalobci uplatnění jednoho ze základních práv, a to práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. Porušení tohoto práva pak nelze omlouvat procesní ekonomii. Obdobně neobstojí ani námitka stěžovatele spočívající v tom, že stěžovatel nemohl předem předpokládat, že poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR vydá k posouzení věci rozdílné stanovisko. Právo vyjádřit se ke všem provedeným důkazům totiž nestojí na předpokladu správního orgánu, zda jednotlivá vyjádření účastníků řízení budou způsobila vyvrátit dosavadní zjištění, či nikoliv.

Nejvyšší správní soud se zcela ztotožňuje s názorem městského soudu, že pro posouzení sporu musí být postaveno na jisto, zda již v době před podáním přihlášky bylo užíváno navrhované označení S. obecně, aniž by parazitovalo na známosti stejného označení registrovaného v různých zemích, včetně ochranné známky Společenství. Argumentace stěžovatele ustanovením § 10 zákona č. 441/2004 Sb., o ochranných známkách je nepřipadná. Stěžovatel v dosavadním řízení žádným způsobem neprokázal, zda vůbec třetí osoby přihlašované označení v obchodním styku užívají, natož zda je takové označení užíváno v souladu s obchodními zvyklostmi, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost jako nedůvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1, § 120 s. ř. s.), a žalobci, který byl v řízení úspěšný a náhradu nákladů v řízení uplatnil, byla náhrada nákladů přiznána dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytnutí právních služeb („advokátní tarif“), ve znění pozdějších předpisů, za jeden úkon ve výši 1000 Kč a paušál. náhrada hotových výdajů ve výši 75 Kč, celkem 1075 Kč. Tato částka bude uhrazena stěžovatelem žalobci do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho zástupce.

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

V Brně dne 30. listopadu 2006

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu