

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra, v právní věci žalobce: **FERRERO S. p. A.**, se sídlem Piazzale Pietro Ferrero, Alba (CN), Itálie, zastoupeného Mgr. Karlem Šindelkou, advokátem se sídlem (Zeiner & Zeiner v. o. s.) Maislova 15, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SİRKETİ**, se sídlem 2. Organize Sanayi Bolgesi, Dogu 3. Cadde No. 6., Baspinar – GAZIANTEP, Turecko, zastoupené Mgr. Marcelou Machatovou, patentovou zástupkyní, se sídlem Pospíšilova 2, Praha 3, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 8. 2008, čj. O-204268, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, čj. 8 Ca 378/2008 - 68,

t a k t o :

Věc **se postupuje** rozšířenému senátu.

O d ů v o d n ě n í :

I. Rozhodnutí žalovaného

1. Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 14. 8. 2008, čj. O-204268, zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl námitky žalobce proti přiznání právní ochrany mezinárodní barevné kombinované ochranné známce č. 849891 ve znění „Nutymax“ na území České republiky. Celý text rozhodnutí předsedy žalovaného je dostupný zde: <http://isdv.upv.cz/dbr/spring/search>, a Nejvyšší správní soud na něj v podrobnostech pro stručnost odkazuje.

II. Řízení před městským soudem

2. Žalobce napadl rozhodnutí předsedy žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který je rozsudkem ze dne 2. 11. 2010, čj. 8 Ca 378/2008 - 68, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

3. Městský soud uzavřel, že s ohledem na shodnost výrobků, pro které byly ochranné známky žalobce a osoby zúčastněné na řízení zaregistrovány, je nesporná pravděpodobnost

záměny ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Vizuální podobnost mezi přihlašovaným označením a namítanými ochrannými známkami byla pro městský soud zásadní, zatímco drobné odlišnosti nepostačovaly pro odlišení výrobků na trhu. Slovní prvek „Nutymax“, označený žalovaným jako rozlišující, měl podle městského soudu pouze doplňkový charakter. Zároveň městský soud vytkl žalovanému, že nepřihlédl k šíři práv chránících známku žalobce, a to zejm. v kontextu článku 9 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

4. Dále městský soud přisvědčil žalobci, že čokoládové výrobky vyráběné a nabízené osobou zúčastněnou na řízení jsou nápadně podobné výrobkům známých značek, včetně starších ochranných známek žalobce. Soud proto uložil žalovanému, aby se znovu a řádně vypořádal s námitkou podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách.

5. Celý text rozsudku městského soudu je stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí správních soudů dostupný na www.nssoud.cz a Nejvyšší správní soud na něj v podrobnostech pro stručnost odkazuje.

III. Kasační stížnost

6. Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, jejíž důvody výslovně nepodřadil žádnému z ustanovení § 103 s. ř. s. Z obsahu kasační stížnosti je však patrné, že stěžovatel namítl nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a nesprávné posouzení právní otázky městským soudem ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Toto opomenutí stěžovatele ovšem nemělo vliv na projednatelnost kasační stížnosti.

7. Stěžovatel vytkl městskému soudu, že bez vyjádření k pochybením stěžovatele pouze přebral argumentaci žalobce, posoudil oba námitkové důvody uplatněné před stěžovatelem a hodnotil podobnost kolizních označení.

8. Tento postup byl podle stěžovatele neudržitelný, protože zasáhl do jeho volného správního uvážení, tedy do jeho zákonem svěřené pravomoci. Posouzení zaměnitelnosti a zhodnocení, zda byl namítající na základě předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, je pouze věcí úvahy správního orgánu. Soud není oprávněn nahrazovat hodnocení důkazů správním orgánem vlastní úvahou a dospět k vlastním skutkovým zjištěním. Městský soud se měl omezit jen na přezkum toho, zda byl úsudek žalovaného logicky možným závěrem vycházejícím z nastolených premis. Soud může přezkoumat hodnocení důkazů správním orgánem pouze potud, zda bylo úplné a logické z hlediska aplikované právní normy.

9. K pravděpodobnosti záměny, resp. posouzení identity či podobnosti označení, stěžovatel zdůraznil, že nesmí být omezeno jen na určitý prvek posuzovaný ve vztahu k namítanému označení. Známky musí být posuzovány jako celek. Kombinovaná známka, jejíž jeden prvek je shodný nebo podobný namítané známce, není považována za podobnou namítané známce, pokud tento prvek není dominantní v rámci celkového dojmu vyvolávaného u relevantních spotřebitelů. Podobnost může nastat, jen pokud jsou ostatní prvky nevýrazné a spotřebitelé jim v rámci celkového dojmu nebudou věnovat pozornost. Pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti tedy musí být zhodnocena globálně s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem

případu, mj. k rozlišovací způsobilosti starší známky a rozsah její ochrany, existenci známkové řady, druhu a povaze zboží, koexistenci známek na trhu ad.

10. Stěžovatel zpochybnil svou vázanost právním názorem, který by jej nahrazením jeho správní úvahy nutil pokládat slovní prvek napadené kombinované ochranné známky za druhotný nebo jej nechat bez povšimnutí. Vždy je totiž třeba zkoumat postavení tohoto prvku v rámci celého kombinovaného označení. V této souvislosti stěžovatel odkázal i na rozsudek Vrchního soudu v Praze vydaný ve věci vedené pod sp. zn. 7 A 72/99, podle kterého je při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek třeba přihlídnout u kombinované ochranné známky k oběma prvkům a k jejich celkovému uspořádání.

11. Dále stěžovatel namítl nepřipadnost odkazu městského soudu na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-120/04 Thomson Life s tím, že ve věci posuzované Soudním dvorem si všechny prvky v označení zachovávaly určitou nezávislou roli a byly s ohledem na předmětné výrobky či služby distinktivní. Navíc se pak v napadené mezinárodní ochranné známce ani v namítaných označeních nevyskytuje název společnosti třetí osoby.

12. Článek 9 nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, nyní nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009, vymezuje práva, která dává zapsaná ochranná známka jejímu vlastníkovvi vůči třetím osobám zejména v rámci užívání kolizních označení. Stěžovatel však neupíral žalobci právo k ochranné známce, proto nebyl na místě závěr městského soudu, podle kterého stěžovatel nepřihlédl k šíři práv, jimiž je ochranná známka Společenství chráněna.

13. Městský soud také uzavřel, že výrobky osoby zúčastněné na řízení jsou nápadně podobné výrobkům známých značek, včetně namítaných starších ochranných známek žalobce, a uložil stěžovateli vypořádat se znovu a řádně s námitkou tvrzené zlé víry na straně přihlašovatele, resp. osoby zúčastněné na řízení. Stěžovatel však postrádal v rozsudku městského soudu konkrétní body, proč byl úsudek stěžovatele chybný, nelogický a vadný.

14. Stěžovatel považoval rozsudek městského soudu za nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů. Závěr soudu, že napadená mezinárodní kombinovaná ochranná známka je podobná starším namítaným známkám a zaměnitelná s nimi, stěžovatel považoval za neudržitelný.

IV.a Vyjádření ke kasační stížnosti

15. Žalobce navrhl zamítnutí kasační stížnosti. Uvedl, že pravděpodobnost záměny je neurčitým právním pojmem a soud je oprávněn výklad tohoto pojmu v celém rozsahu přezkoumat. Stěžovatel v posuzované věci neměl prostor pro správní uvážení, kterým se rozumí oprávnění správního orgánu rozhodnout za určitého skutkového stavu různým způsobem. Obdobně funguje přezkum rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Soudním dvorem. V případě tvrzeného porušení článku 41 za použití článku 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství Tribunál provádí samostatně podřazení skutkového stavu pod neurčitý právní pojem „pravděpodobnosti záměny“. Městský soud byl proto nejen oprávněn, ale i povinen k žalobnímu bodu samostatně zvážít, zda je dána pravděpodobnost záměny relevantních označení.

16. Pokud stěžovatel zpochybnil hodnocení slovního prvku kombinované ochranné známky městským soudem, žalobce uvedl, že soud podrobně posoudil relevantní označení z hlediska jednotlivých prvků jako celku a srovnal jejich celkové působení na průměrného spotřebitele.

17. Žalobce byl také přesvědčen, že závěry Soudního dvora vyslovené ve věci C-120/04 Thomson Life lze použít ve všech případech, kdy v sobě mladší složené označení zahrnuje prvek tvořící starší ochrannou známku. Pokud byl ve věci posuzované Soudním dvorem ke společnému prvku označení připojen název společnosti, tedy označení samo identifikující původ výrobku, musí závěry Soudního dvora tím spíše platit v situaci, kdy byl k namítané ochranné známce připojen prvek s nízkou rozlišovací způsobilostí.

18. Dále žalobce uvedl, že vyrábí-li osoba zúčastněná na řízení čokoládové výrobky nápadně podobné výrobkům známých značek, jedná se o dostatečné odůvodnění závěru o nezákonnosti posouzení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách. Stěžovatel založil odůvodnění v části týkající se dobré víry na vadném právním názoru, že nebyla-li shledána pravděpodobnost záměny, nemůže být dovozen nepoctivý úmysl osoby zúčastněné na řízení. Tím stěžovatel nezákonně podmínil aplikaci příslušného námitkového důvodu jiným námitkovým důvodem, uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

IV.b Vyjádření ke kasační stížnosti

19. Osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

V. Sporná otázka

20. Pro posouzení věci je podstatné zodpovědět mj. otázku, zda městský soud při hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek překročil svou kompetenci a zasáhl do správního uvážení stěžovatele.

21. Nejvyšší správní soud se otázkou posuzování zaměnitelnosti ochranných známek soudem opakovaně zabýval a její řešení není v judikatuře tohoto soudu jednotné. V rozhodování lze vysledovat několik linií judikatury.

22. Část judikatury je založena na názoru, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je předmětem správního uvážení. Soud tak v zásadě v souladu se svou judikaturou týkající se rozsahu přezkumu správního uvážení může zkoumat především to, zda byly dodrženy meze správního uvážení. Tato linie je představována zejména rozsudky (chronologicky) ze dne 18. 5. 2007, čj. 5 As 62/2006 - 87, ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141, ze dne 30. 4. 2010, čj. 2 As 52/2009 - 130, ze dne 3. 3. 2011, čj. 7 As 10/2011 - 111, ze dne 31. 5. 2011, čj. 9 As 51/2010 - 131, ze dne 29. 7. 2011, čj. 2 As 100/2010 - 116, a ze dne 5. 12. 2011, čj. 7 As 136/2011 - 93. Základní argumentace správním uvážením pak byla v rozsudcích čj. 7 As 10/2011 - 111 a čj. 9 As 51/2010 - 131 do jisté míry modifikována tím, že soud fakticky akceptoval částečný věcný přezkum napadeného rozhodnutí.

23. Další názorová a judikatorní linie výslovně popírá, že by žalovaný při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek disponoval správním uvážením a zároveň v rozsudcích ze dne 6. 10. 2005, čj. 7 A 151/2000 - 127, a ze dne 7. 1. 2008, čj. 9 As 70/2007 - 82, hovoří o správní úvaze, příp. v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, čj. 7 As 30/2007 - 212, o volném hodnocení důkazů a výkladu neurčitých právních pojmů.

24. Část dnes již v zásadě dobové judikatury hovoří podobně jako posledně zmíněná judikaturní linie o úvaze správního orgánu, fakticky však hodnotí správní uvážení. Jedná

se zejm. o rozsudky ze dne 31. 8. 2004, čj. 5 A 106/2001 - 62, a ze dne 30. 6. 2005, čj. 5 A 13/2002 - 60.

25. Zbývající část judikatury nehovoří výslovně o správním uvážení a pracuje s uvážením správního orgánu ve smyslu korektnosti výkladu neurčitých právních pojmů v rozsudku ze dne 29. 4. 2008, čj. 5 As 69/2006 - 92, příp. přímo s výkladem neurčitých právních pojmů v rozsudku ze dne 29. 8. 2008, čj. 7 As 41/2007 - 114, nebo s volným hodnocením důkazů a výkladem neurčitých právních pojmů v rozsudcích ze dne 24. 10. 2008, čj. 4 As 31/2008 - 153, a ze dne 30. 9. 2011, čj. 4 As 18/2011 - 126.

26. Z výše podaného výčtu je zřejmé, že předkládající osmý senát by se dostal do rozporu s alespoň částí dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu ať už by zaujal ve vztahu k otázce, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek stěžovatelem je či není předmětem jeho správního uvážení, jakýkoliv názor. Bezpochyby jej proto stíhala povinnost obrátit se na rozšířený senát ve smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s.

27. Ve vztahu k předkládané právní otázce se předkládající senát při předběžné poradě přiklonil k názoru, že městský soud nepřekročil svou pravomoc a nezasáhl do správního uvážení stěžovatele.

28. Vzhledem ke skutečnosti, že otázka správního uvážení je bohatě rozpracována v řadě akademických prací i v judikatuře, předkládající senát na tomto místě pouze stručně připomíná, že v případě správního uvážení zákon poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích volný prostor k úvaze (a rozhodnutí). Tento prostor, kdy s existencí určitého stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek, bývá typicky vymezen formulací „správní orgán může“, „lze“ apod. [viz. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2004, čj. 5 Azs 105/2004 - 72, ze dne 23. 3. 2005, čj. 6 A 25/2002 - 42, ze dne 26. 10. 2007, čj. 4 As 10/2007 - 109, ze dne 23. 10. 2008, čj. 8 As 56/2007 - 151, nebo rozhodnutí Ústavního soudu (všechna dostupná na <http://nalus.usoud.cz>) ze dne 9. 2. 2001, sp. zn. I. ÚS 229/2000, ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. I. ÚS 1744/08, nebo ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. IV. ÚS 226/09, příp. srov. např. P. Mates, Správní uvážení v judikatuře správních soudů, pravnicadce.ihned.cz, 26. 8. 2010 a zejm. seznam literatury v poznámce pod čarou č. 1 uvedeného článku].

29. Posouzení zaměnitelnosti nebo zhodnocení, zda byl namítající na základě předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, může být jen obtížně věcí správního uvážení, které si stěžovatel osoboval. To je zřejmé již jen ze znění předmětných ustanovení. Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou. Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách se pak přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

30. Stěžovatel nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro úvahu, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně konstatuje, že stěžovatel přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra ad., a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům

je pak otázkou výkladu práva a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem volného správního uvážení. Ve vztahu ke zjištěnému skutkovému stavu je pak třeba podotknout, že z hlediska právního rámce je podstatná možná zaměnitelnost, nikoliv to, zda k záměně skutečně dochází.

31. Tento výklad a aplikace by měly být v souladu s § 65 a násl., zejm. § 75 s. ř. s. plně a meritorně přezkoumatelné. Předkládající senát proto v rozporu s částí dosavadní judikatury dospěl rovněž k názoru, že pokud správní soud dospěje v průběhu řízení k odlišnému závěru oproti správnímu orgánu o zaměnitelnosti ochranných známek nebo o dotčenosti práv namítajícího přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem, který je odlišný od předchozího hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek správním orgánem.

32. Předkládající senát nepřehlédl ani to, že zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“). Zaměnitelnost ochranných známek, regulovaná v § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, má předobraz v článku 4 odst. 1 písm. b) směrnice (srov. vládní návrh zákona o ochranných známkách a jeho přílohu – srovnávací tabulku návrhu předpisu ČR s legislativou ES, rozeslané poslancům jako sněmovní tisk 288/0 dne 15. 4. 2003, www.psp.cz), přičemž toto ustanovení je prakticky totožné i ve směrnici 2008/95/ES, a obdobné článku 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.

33. K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b), resp. článku 5 odst. 1 písm. b) směrnice, existuje bohatá judikatura Soudního dvora EU. Ten nadefinoval relativně objektivní kritéria, která je nutno uplatnit při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek (srov. např. rozsudky ve věcech C-251/95, *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, body 22, 23, C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, body 16-19, 22, 24, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, body 17-19, 25-27, C-425/98, *Marca Mode CV v. Adidas AG a Adidas Benelux BV*, body 25-28, 40, C-120/04, *Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, zejm. body 26-30, nebo C-102/07, *Midas AG a Midas Benelux BV v. Marca Mode CV a další*, zejm. body 28, 29, vše dostupné na <http://eur-lex.europa.eu>). V návaznosti na tato kritéria naopak nelze z judikatury Soudního dvora dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, aplikující orgán by měl za použití zmíněných objektivních kritérií aplikovat právní rámec vyložený ve světle judikatury Soudního dvora.

34. Směrnice ve své preambuli mj. stanoví, že posouzení nebezpečí záměny závisí na mnoha faktorech, představuje zvláštní podmínku ochrany a způsoby zjištění nebezpečí záměny a důkazní břemeno jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou směrnicí dotčeny. Obdobný text, pouze v kondicionálu, obsahuje i preambule směrnice 2008/95/ES. Jakkoliv tedy úprava Evropské unie odkazuje na vnitrostátní právo, zejm. procesní předpisy, při zjišťování skutkového stavu a úpravě důkazního břemene, nelze z ní dovodit, že by poskytovala prostor pro volnou úvahu při aplikaci právní úpravy na zjištěný skutkový stav. V případě České republiky zároveň tato vnitrostátní úprava zakotvuje pravomoc správního soudu k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu.

35. Rozšířenému senátu pak předkládající senát ze shora vyložených důvodů navrhuje, aby se přiklonil k názoru, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek není věcí správního

uvážení a pokud soud dospěje k odlišnému závěru oproti správnímu orgánu o zaměnitelnosti ochranných známek nebo o dotčenosti práv namítajícího přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, může zavázat správní orgán právním názorem, který je odlišný od předchozího hodnocení uvedených otázek správním orgánem.

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

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Miluše Došková, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Jaroslav Vlašín, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Jakub Camrda a JUDr. Marie Turková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců (§ 8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.

Účastníci se mohou vyjádřit k tomuto usnesení ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení.

V Brně 31. srpna 2012

JUDr. Jan Passer
předseda senátu