

U s n e s e n í

Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Jana Passera, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové, 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.) Maiselova 15, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TIKARET ANONIM SIRKETI**, se sídlem 2 Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P. 3 Baspınar GAZIANTEP, Turecko (dříve VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI), zastoupené Mgr. Viktorem Veltruským, advokátem se sídlem Jugoslávských partyzánů 639/26, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 8. 2008, č. j. O-204268, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, č. j. 8 Ca 378/2008 – 68,

t a k t o :

- I. **Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.**
- II. **Věc se vrací k projednání a rozhodnutí osmému senátu.**

O d ů v o d n ě n í :

I.

Dosavadní průběh řízení

- 1) Rozhodnutím ze dne 14. 8. 2008, č. j. O-204268, zamítl předseda žalovaného 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.
- 2) Toto rozhodnutí Městský soud v Praze (dále jen městský soud) svým rozsudkem ze dne 2. 11. 2010, č. j. 8 Ca 378/2008 – 68, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. 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 považoval městský soud za zásadní, zatímco drobné odlišnosti nepostačovaly pro odlišení výrobků na trhu. Slovní prvek „Nutymax“, označený žalovaným jako rozlišující, měl podle jeho názoru pouze doplňkový charakter. Žalovanému zároveň vytkl, 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.

3) 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.

4) Žalovaný (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost, jejíž důvody výslovně nepodřadil žádnému z ustanovení § 103 s. ř. s. Z obsahu kasační stížnosti je však patrné, že namítl nepřezkoumatelnost rozsudku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a nesprávné posouzení právní otázky ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel vytkl městskému soudu, že pouze přebral argumentaci žalobce, aniž by se vypořádal se stanoviskem stěžovatele, přitom sám posoudil oba námitkové důvody uplatněné před stěžovatelem a sám také hodnotil podobnost kolizních označení.

5) Tento postup je podle stěžovatele neudržitelný, protože zasáhl do jeho volného správního uvážení a tedy do jeho zákonem svěřené pravomoci. Posouzení zaměnitelnosti ochranných známek 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.

6) 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 z toho hlediska, zda bylo úplné a logické z hlediska aplikované právní normy.

7) Stěžovatel zpochybnil svou vázanost právním názorem, který by jej nahrazením jeho správní úvahy nutil za daných okolností pokládat slovní prvek napadené kombinované ochranné známky za druhotný nebo jej nechat bez povšimnutí, a to zvláště za situace, kdy v rozsudku městského soudu postrádal konkrétní body, proč byl jeho úsudek chybný, nelogický a vadný. V kasační stížnosti pak uplatnil ještě další výhrady věcné povahy.

II.

Postoupení věci rozšířenému senátu

8) S ohledem na výše uvedené považoval osmý senát při posuzování věci za podstatné zodpovědět mj. otázku, zda při hodnocení zaměnitelnosti ochranných známek překročil městský soud svou kompetenci a zasáhl do správního uvážení stěžovatele, či nikoliv. Zjistil přitom, že řešení této otázky není v judikatuře Nejvyššího správního soudu jednotné.

9) Část judikatury je založena na názoru, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je předmětem správního uvážení. Soud by tak v zásadě v souladu s judikaturou týkající se rozsahu

přezkumu správního uvážení mohl zkoumat jen to, zda byly dodrženy meze správního uvážení či nedošlo k jeho zneužití. Tato linie je představována zejména rozsudky ze dne 18. 5. 2007, č. j. 5 As 62/2006 – 87, ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 – 141, ze dne 30. 4. 2010, č. j. 2 As 52/2009 – 130, ze dne 3. 3. 2011, č. j. 7 As 10/2011 – 111, ze dne 31. 5. 2011, č. j. 9 As 51/2010 – 131, ze dne 29. 7. 2011, č. j. 2 As 100/2010 – 116, a ze dne 5. 12. 2011, č. j. 7 As 136/2011 – 93. Základní argumentace správním uvážením pak byla v rozsudcích č. j. 7 As 10/2011 – 111 a č. j. 9 As 51/2010 – 131 do jisté míry modifikována tím, že soud fakticky akceptoval částečný věcný přezkum napadeného rozhodnutí.

10) 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, č. j. 7 A 151/2000 – 127, a ze dne 7. 1. 2008, č. j. 9 As 70/2007 – 82, hovoří o správní úvaze, příp. v rozsudku ze dne 31. 10. 2008, č. j. 7 As 30/2007 – 212, o volném hodnocení důkazů a výkladu neurčitých právních pojmů. Část dnes již v zásadě dobové judikatury hovoří podobně jako posledně zmíněná judikatorní linie o úvaze správního orgánu, fakticky však hodnotí správní uvážení. Jedná se zejména o rozsudky ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 – 62, a ze dne 30. 6. 2005, č. j. 5 A 13/2002 – 60.

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

12) Osmý senát má tedy za to, že ať už by zaujal ve vztahu k otázce, zda posouzení zaměnitelnosti ochranných známek stěžovatelem je či není předmětem jeho správního uvážení, jakýkoliv názor, dostal by se do rozporu alespoň s částí dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu. Stíhá jej proto povinnost obrátit se na rozšířený senát ve smyslu § 17 odst. 1 s. ř. s. Ve vztahu k předkládané právní otázce se předkládající senát při předběžné poradě přiklonil k názoru, že městský soud nepřekročil své oprávnění a nezasáhl do správního uvážení stěžovatele, neboť posouzení zaměnitelnosti ochranné známky či dobré víry při podání její přihlášky k zápisu předmětem správního uvážení není.

III.

Posouzení věci rozšířeným senátem

13) Dříve, než rozšířený senát přistoupil k řešení rozhodné právní otázky, musel zvážit svoji pravomoc rozhodnout ve věci. Přisvědčil přitom předkládajícímu senátu v tom, že v rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu existují k dané otázce rozdílné přístupy a že tyto mohou ve svém důsledku vést k rozdílným závěrům v jednotlivých projednávaných věcech. Podle ustálené judikatury rozšířeného senátu pak i na tyto případy dopadá ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s. Není sporu ani o tom, že předložená otázka má význam pro rozhodnutí ve věci, neboť stěžovatel v uplatněném kasačním důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. namítá chybné posouzení právě této otázky.

14) K věci samé pak rozšířený senát uvádí následující: Pojem správního uvážení není v doktríně jednoznačně definován, v obecné rovině však o něm lze hovořit všude tam, kde zákon poskytuje správnímu orgánu ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. Tento prostor, v němž s existencí určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek a zákonodárce dává správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných okolností jedno z více

řešení předvídaných právní normou., bývá typicky vymezen formulací „správní orgán může“, „lze“ apod. (srovnej např. P. Mates, Správní uvážení v judikatuře správních soudů, pravniradce.ihned.cz, 26. 8. 2010 a zejm. seznam literatury v poznámce pod čarou č. 1 uvedeného článku).

15) Naproti tomu neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela přesně právně definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit. Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným orgánům prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či nikoliv. U neurčitých právních pojmů se zajisté také vyskytuje určitá míra „uvážení“ správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem je pak závěr, který nemá alternativu.

16) Posouzení zaměnitelnosti nebo zhodnocení, zda byl namítající na základě předložených důkazů dotčen na svých právech přihláškou ochranné známky podanou ve zlé víře, není dle názoru rozšířeného senátu věcí správního uvážení. To je zřejmé již jen ze znění předmětných ustanovení.

17) 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.*

18) Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o ochranných známkách *se 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.*

19) Správní orgán nemá v případě, že nastanou situace předvídané zmíněnými ustanoveními, žádný prostor pro správní uvážení, jak dále postupovat – v obou případech zákon jednoznačně stanoví, že se přihlašované označení nezapíše. Výklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je tak v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení.

20) K tomu lze podpůrně odkázat i na evropské právo a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Je totiž rovněž nutno vzít v úvahu, že zákon o ochranných známkách byl přijat za účelem implementace první směrnice Rady 89/104/EHS, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Tato směrnice byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (dále jen „směrnice“). Zaměnitelnost ochranných známek tak, jak je koncipována 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 podobně článku 5 odst. 1 písm. b) obou směrnic.

21) Směrnice ve své preambuli stanoví, že 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. Ač úprava

Evropské unie odkazuje na vnitrostátní právo, zejm. na procesní předpisy při zjišťování skutkového stavu a úpravě důkazního břemene, nelze z ní dovodit, že by poskytovala prostor pro volnou úvahu při aplikaci právních norem na zjištěný skutkový stav. V případě České republiky zároveň tato vnitrostátní procesní úprava zakotvuje pravomoc správního soudu k plnému meritornímu přezkumu, byť založenému na kasačním principu.

22) K pojmu zaměnitelnosti ochranných známek pak ve smyslu článku 4 odst. 1 písm. b) a článku 5 odst. 1 písm. b) směrnice existuje bohatá judikatura Soudního dvora. Ten definoval relativně objektivní kritéria, která je nutno při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek uplatnit (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. Kljusen 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).

23) V návaznosti na tato kritéria nelze z judikatury Soudního dvora dovodit, že by posuzování zaměnitelnosti ochranných známek příslušným orgánem mělo být věcí volné úvahy. Naopak, příslušný orgán by se měl ve vymezeném právním rámci pohybovat za použití zmíněných objektivních kritérií vyložených uvedenou judikaturou.

24) Výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav by pak měly být v souladu s ustanovením § 75 s. ř. s. soudem plně a meritorně přezkoumatelné. Pokud správní soud posoudí oproti správnímu orgánu odlišně zaměnitelnost ochranné známky nebo dotčenost práv osoby namítající přihlášku ochranné známky podanou ve zlé víře, může v souladu s § 78 odst. 5 s. ř. s. zavázat správní orgán právním názorem vystaveným na hodnocení skutkového stavu, které je odlišné od předchozího hodnocení provedeného správním orgánem.

IV. Závěr

25) S ohledem na výše uvedené lze tedy shrnout, že posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře, podle § 7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu.

26) S tímto právním názorem vrací rozšířený senát podle § 71 Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu věc osmému senátu k projednání a rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení **n e j s o u** přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 22. dubna 2014

JUDr. Josef Baxa
předseda rozšířeného senátu