



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně **Kostečka Group spol. s r. o.**, se sídlem Borského 1011/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, zastoupené JUDr. Annou Dvořákovou, advokátkou se sídlem Krajinská 31, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 13. 9. 2007, čj. O-169807, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ARTEL S. P. A., se sídlem San Vito di Leguzzano, Viale dell' Artigianato Z.I., 34 CAP 36030, Itálie, zastoupené JUDr. Karlem Čermákem, advokátem se sídlem Národní 32, 110 00 Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2010, čj. 6 Ca 304/2007 - 72,

t a k t o :

- I.** Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II.** Žalobkyně **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III.** Žalovanému **s e n e p ř i z n á v á** náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Společnost ARTEL S. P. A. (osoba zúčastněná na řízení), je italskou obchodní společností zabývající se výrobou a prodejem výrobků z oblasti vzduchotechniky, zejména klimatizací, čističek a odvlhčovačů vzduchu. Společnost je vlastníkem italské národní ochranné známky č. 423339 ve znění „ARTEL“ s právem přednosti od 6. 9. 1983 v následující podobě:

[2] Na počátku devadesátých let minulého století započala osoba zúčastněná na řízení spolupráci s žalobkyní: osoba zúčastněná na řízení dodávala žalobkyni své výrobky, které žalobkyně dále

prodávala. Žalobkyně tvrdí (a osoba zúčastněná na řízení popírá), že v této době vedli jednatele obou společností diskusi o zápisu ochranné známky „ARTEL“ v České republice. Osoba zúčastněná na řízení nakonec k tomuto kroku nepřistoupila, údajně z finančních důvodů, a současně měla vyslovit souhlas s tím, že žalobkyně provede zápis této ochranné známky sama na své jméno, což také žalobkyně učinila (ochranná známka č. 198251 s právem přednosti od 14. 3. 1994).

[3] Dne 24. 6. 2002 byla do rejstříku ochranných známek zapsána kombinovaná ochranná známka č. 245055 ve znění „+ ARTEL TC 2“ s právem přednosti od 19. 7. 2001, jejímž majitelem byla společnost AIRCONFUJI a. s., personálně propojená s žalobkyní. Tato ochranná známka byla následně převedena na žalobkyni. Dotyčná ochranná známka byla zapsána pro výrobky spadající do následujících tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb: (1) přípravky pro úpravu vody, pro změkčování vody, pro odstraňování inkrustací; (6) spojovací materiál kovový, zámečnické a klempířské výrobky, plechy a pomocný materiál pro klempířské práce, kovové roury, trubky, šroubení a fitinky pro rozvody topení a pitné vody, upevňovací technika potrubních systémů; (11) přístroje pro topení, topné systémy, tepelná čerpadla, regulační zařízení pro regulaci topných systémů, zdroje tepla jako kamna, sporáky, prostorová topidla, krby, podlahová topení, kotle a jejich příslušenství, plynové hořáky, kotle na pevná paliva, kotle vytápěné plynem, expanzní nádoby, radiátory, ventily, kohouty, regulační ventily k radiátorům, komínové klapky, ochranné klapky proti ohni, nádoby na topná média, přímotopná elektrická topidla, výměníky, ohřívače vody, ohřívače vzduchu, tepelné registry, elektrické ohřívače vody, zařízení pro solární ohřev, regulace a regulační technika související s vytápěním, rozvodem plynu, vody a odpadní vody, klimatizace, klimatizační jednotky, klimatizační zařízení, klimatizační ventily, upevňovací prvky klimatizační techniky, zařízení k zvlhčování i k odvlhčování vzduchu, konvektory, ventilátory, odtahy vzduchu pro WC a koupelny, vzduchové kanály a roury, vzduchové filtry, vnitřní a vnější odvodňovací a odpadní systémy, armaturní výrobky pro rozvod vody a plynu, systémy pro úpravu a čištění vody, kanalizační armatury a příslušenství, sprchové kouty a zástěny, zdravotní a sanitární keramika, sanitární bloky, buňky a registry a upevňovací elementy s nimi související, sanitární technika pro veřejné prostory a nemocnice, koupelňové vany, nosiče van a koupelňové doplňky, WC a příslušenství k WC, pisoárům, vanám a sprchám, elektronická zařízení pro koupelny a WC jako ventilátory pro osušení rukou, čidla pro automatické spínání vodovodních baterií, splachování, ventilaci, osvětlení a vytápění, přístroje pro osvětlení, pro výrobu páry, pro vaření, přístroje chladící, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení; (17) hadice, plastové vodovodní rozvody, těsnění a izolace potrubních systémů. Ochranná známka má následující podobu:



[4] Současně podle souhlasného tvrzení obou stran (jehož důvody se ovšem liší) začalo v roce 2001 docházet k neshodám mezi žalobkyní a osobou zúčastněnou na řízení, které nakonec vedly k ukončení spolupráce. Dne 21. 12. 2004 podala osoba zúčastněná na řízení návrh na prohlášení kombinované ochranné známky č. 245055 ve znění „+ ARTEL TC 2“ za neplatnou v celém rozsahu výrobků, pro něž je zapsána, podle § 32 odst. 1 ve spojení s § 52 odst. 1 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, (zákon o ochranných známkách), s odvoláním na § 2 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, a podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. c), g) a i) citovaného zákona č. 441/2003 Sb. *In eventum* osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby žalovaný zrušil předmětnou ochrannou známku v celém rozsahu výrobků, pro něž je zapsána, podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb.

[5] Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 10. 2005, čj. 84321/2004 prohlásil předmětnou ochrannou známku za neplatnou s účinky *ex tunc* podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 441/2003 Sb. pro následující výrobky zařazené do tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb:

(11) klimatizace, klimatizační jednotky, klimatizační zařízení, klimatizační ventily, upevňovací prvky klimatizační techniky, zařízení ke zvlhčování i k odvlhčování vzduchu, ventilátory, odtahy vzduchu pro WC a koupelny, vzduchové kanály a roury, vzduchové filtry. Ve zbývající části návrhy osoby zúčastněné na řízení zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně i osoba zúčastněná na řízení rozklad, o němž předseda žalovaného rozhodl rozhodnutím ze dne 13. 9. 2007, čj. O-169807. Rozhodnutí žalovaného změnil tak, že prvním výrokem prohlásil ochrannou známku za neplatnou s účinky *ex tunc* podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 441/2003 Sb. pro všechny výrobky zapsané ve třídách 1, 6, 11 a 17 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Návrhy na prohlášení ochranné známky za neplatnou z dalších důvodů a návrh na její zrušení druhým výrokem zamítl.

[6] První výrok rozhodnutí předsedy žalovaného napadla žalobkyně žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 30. 11. 2010, čj. 6 Ca 304/2007 - 72, zamítl. Městský soud sice shledal, že nebyly splněny podmínky pro prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., nicméně pro prohlášení ochranné známky za neplatnou postačuje i jediný zákonný důvod. Jelikož námitky žalobkyně proti prohlášení známky za neplatnou z důvodu podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb. shledal soud nedůvodnými, a tento důvod tedy v soudním přezkumu obstál, bylo napadené rozhodnutí vydáno v souladu se zákonem.

II. Kasační stížnost a vyjádření k ní

[7] Proti rozsudku městského soudu podala žalobkyně včasnou kasační stížnost, v níž nejprve poukázala na to, že mezi ní a osobou zúčastněnou na řízení jsou vedeny i další spory o ochranné známky, v nichž byla rozhodnutí předsedy žalovaného městským soudem zrušena. Poté již rozvedla jednotlivé kasační námitky.

[8] První kasační námitka je formulována poněkud nejasně, nicméně podle mínění kasačního soudu je to dáno tím, že ve skutečnosti obsahuje dvě odlišné námitky. Za prvé žalobkyně tvrdí, že osoba zúčastněná na řízení prokazovala užívání označení „ARTEL“ toliko ve vztahu k výrobkům třídy 11, a to navíc pouze ve vztahu ke klimatizačním a podobným zařízením. Výrobky zapsané pro ochrannou známku č. 245055 ve třídách 1, 6, 17, ale i některé ve třídě 11, jsou zcela odlišné. Podle žalobkyně to vyplývá z ustálených pravidel pro posuzování výrobků při rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a žalovaného. Tyto výrobky nejsou vzájemně zastupitelné, mají zcela odlišnou povahu, způsob užití i konečného uživatele, jsou prodávány na odlišných místech a distribuční kanály těchto výrobků jsou také rozdílné. Odlišné je i průmyslové odvětví, ze kterého výrobky pocházejí. Pokud se tedy žalovaný zabýval porovnáváním výrobků ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., činil tak nepřipustně extenzivně. Za druhé žalobkyně tvrdí, že osoba zúčastněná na řízení uplatňovala v návrhu na vyslovení neplatnosti ochranné známky pouze důvody podle § 2 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 137/1995 Sb. a důvody podle § 7 odst. 1 písm. c), g) a i) zákona č. 441/2003 Sb., nikoliv výslovně podle § 7 odst. 1 písm. f) a k) zákona č. 441/2003 Sb. Rozšíření za ni provedl bez návrhu žalovaný, což žalobkyně považuje za nepřipustné. Touto vadou rozhodnutí žalovaného se městský soud vůbec nezabýval, ač to mohlo ovlivnit zákonnost.

[9] V další kasační námitce, jež má souvislost s právě řečeným, žalobkyně uvádí, že rozpor zápisu ochranné známky s § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/1995 Sb. představuje absolutní překážku zápisné způsobilosti, a je tedy zcela ve sféře práva veřejného. Nelze se jej proto dovolávat z důvodu soukromoprávního, aniž byl tento důvod zřetelně a jasně v návrhu na neplatnost ochranné známky uveden. Žalovaný si však tento důvod dovodil sám, když jej jakoby shledal v obsahu návrhu osoby zúčastněné na řízení, a protože městský soud takový postup sdílel, trpí i v tomto směru řízení před ním vedené vadou.

[10] V poslední kasační námitce žalobkyně nesouhlasí se závěrem soudu a žalovaného, že neprokázala souhlas osoby zúčastněné na řízení s podáním přihlášky napadené ochranné známky.

Je pravdou, že žalobkyně nepředložila žádnou listinu obsahující výslovný souhlas s podáním konkrétní přihlášky, avšak udělení souhlasu prokázala jinak – svědeckými výpověďmi statutárního zástupce, Ing. Milana Kostečky, a zaměstnance žalobkyně, Ing. P. Č., kteří přesvědčivě popsali podstatné události. Lze těžko očekávat, že by ve věci ochranných známek byl informován někdo jiný než statutární zástupce a zaměstnanec a jejich pozice nemůže jmenované jako nevěrohodné svědky vyřadit. Dále nelze odhlédnout od skutečnosti, že zástupce osoby zúčastněné na řízení, pan G. F., při frekvenci návštěv v sídle žalobkyně dvakrát až čtyřikrát ročně na označení „ARTEL“ narážel opakovaně, poprvé hned u vstupu do jeho sídla a velmi dobře o vyobrazení ochranné známky věděl. V roce 1996 potvrdil písemně žalobkyni, jejíž firma tehdy zněla ARTEL KOSTEČKA spol. s r. o., výhodnost vzájemné spolupráce fungující na bázi prodávající – kupující, a nemá tedy logiku jakési probuzení z nevědomosti až po řadě let. Naopak jediným akceptovatelným vysvětlením jsou okolnosti od počátku tvrzené žalobkyní, tj. počáteční souhlas osoby zúčastněné na řízení s přihláškami všech ochranných známek a následné pokažení do té doby velmi osobních a přátelských vztahů jednatelů obou společností za situace, kdy v roce 2001 žádal G. F. o převod ochranných známek, avšak zdarma, což žalobkyně pro vložené investice odmítla. Lze žádat jen o převod toho, co existuje – zde je tedy dána vědomost o tom, jaké ochranné známky jsou zapsány, a zároveň souhlas s přihláškami udělený před řadou let.

[11] Ze všech těchto důvodů žalobkyně navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

[12] Žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení se v poskytnuté lhůtě ke kasační stížnosti nevyjádřily.

III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[13] Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti hodnotil, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž dospěl k závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou, a není důvodné kasační stížnost odmítnout pro nepřipustnost. Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“).

[14] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tvrzeným nezákonným posouzením věci nad rámec návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, v níž se zabýval i aplikovatelnou právní úpravou (III./A), dále existencí souhlasu osoby zúčastněné na řízení s podáním přihlášky napadené ochranné známky (III./B) a konečně též rozsahem výrobků, pro něž byla předmětná ochranná známka prohlášena za neplatnou (III./C). Shledal přitom, že kasační stížnost není důvodná.

III./A) Posouzení věci žalovaným nad rámec návrhu

[15] Brojí-li žalobkyně proti postupu předsedy žalovaného ve vztahu k důvodům zápisné nezpůsobilosti obsaženým v § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/1995 Sb. a v § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb., pak Nejvyšší správní soud konstatuje, že předseda žalovaného se s těmito důvody vypořádal ve výroku II. svého rozhodnutí, který ovšem žalobkyně žalobou nenapadla. Jelikož krajský soud je v souladu s § 71 odst. 1 písm. c) a odst. 2 ve spojení s § 75 odst. 2 věta první s. ř. s. vázán rozsahem, v němž je správní rozhodnutí napadeno, není oprávněn zabývat se výroky tohoto rozhodnutí, proti nimž žaloba nesměruje. Jestliže se městský soud v projednávaném případě zabýval postupem předsedy žalovaného ve vztahu k citovaným důvodům zápisné nezpůsobilosti, učinil tak nad rámec žalobního návrhu. Tím zatížil řízení vadou, která ovšem neměla žádný vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé (soudní přezkum v této části totiž nevedl ke zrušení napadeného správního rozhodnutí). Z uvedeného logicky vyplývá, že ani Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti nemůže posuzovat zákonnost postupu žalovaného v rámci těchto důvodů zápisné nezpůsobilosti, pokud se jimi nemohl zabývat již městský soud v řízení o žalobě.

[16] Pokud se jedná o důvod zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., souhlasí zdejší soud s úvahou městského soudu: osoba zúčastněná na řízení se ve svém návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou výslovně domáhala též aplikace článku 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (české znění publikované pod č. 64/1975 Sb.). Není přitom rozhodné, že tak formálně činila v rámci důvodu zápisné nezpůsobilosti obsaženého v § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/1995 Sb. Článek 6 septies Pařížské úmluvy přitom obsahově odpovídá důvodu zápisné nezpůsobilosti v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb. Není proto možné souhlasit s žalobkyní, že předmětný důvod zápisné nezpůsobilosti nebyl v návrhu obsažen. Žalovaný nijak nepochybil, pokud se i tímto důvodem zápisné nezpůsobilosti zabýval a platnost ochranné známky žalobkyně z tohoto důvodu posoudil.

[17] V této souvislosti považuje Nejvyšší správní soud za nutné přičinit poznámku k aplikovatelné právní úpravě v projednávaném případě. Nejvyšší správní soud sdílí úsudek městského soudu, že žalovaný (jeho předseda) nemohl v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. na projednávaný případ použít důvody neplatnosti obsažené v zákoně č. 441/2003 Sb., jelikož napadená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 24. 6. 2002, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. Judikatura Nejvyššího správního soudu, již se městský soud inspiroval, dále dovodila, že za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. bylo možné dosáhnout výmazu ochranné známky na základě nynějšího důvodu neplatnosti ochranné známky obsaženého v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., a to prostřednictvím přímé aplikace článku 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. I při vědomí aplikace nesprávného právního předpisu žalovaným tak lze uzavřít, že materiálně mohl aplikovat podmínky zápisné nezpůsobilosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb., a proto i kasační soud může tyto instituty vyložit s využitím platné a účinné právní úpravy, tj. na základě zákona č. 441/2003 Sb. (rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 1 As 3/2008 - 195, ze dne 23. 4. 2010, čj. 5 As 17/2009 - 152, ze dne 6. 5. 2010, čj. 1 As 18/2010 - 101, dostupné na www.nssoud.cz).

III./B) Souhlas osoby zúčastněné na řízení s podáním přihlášky napadené ochranné známky

[18] Ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. postihuje jednání tzv. „nevěrného agenta“. Konkrétně stanoví, že ochranná známka bude prohlášena za neplatnou v řízení zahájeném na návrh *vlastníka ochranné známky zapsané v jiné unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, pokud přihlášku podal zástupce, zprostředkovatel, obstaravatel nebo jiná osoba pověřená hájit hospodářské zájmy vlastníka ochranné známky podle článku 6 septies Pařížské úmluvy na své vlastní jméno a bez souhlasu vlastníka, ledaže by tento obstaravatel své jednání řádně odůvodnil.*

[19] Jak správně poznamenal městský soud, výkladem článku 6 septies Pařížské úmluvy se Nejvyšší správní soud zabýval ve svém rozsudku ze dne 24. 5. 2006, čj. 5 A 57/2001 - 43, publikovaném pod č. 926/2006 Sb. NSS, v němž uvedl, že „*při výkladu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nelze vycházet pouze z vnitrostátního výkladu pojmů „zástupce“ či „jednatele“, výbrž je zapotřebí vycházet z výkladu používaného v celém mezinárodním společenství, v rámci něhož tato úmluva platí, přestože takový výklad uvedených pojmů je širší než ve vnitrostátním právním řádu. O zastoupení ve smyslu citovaného ustanovení se proto bude jednat i tehdy, jestliže mezi vlastníkem ochranné známky a obstaravatelem existoval či existuje hospodářský vztah, na základě něhož obstaravatel získal informaci o ochranné známce, kterou následně využil ve svůj prospěch. Podstatný není formální typ smlouvy, tedy to, zda mezi obchodními subjekty existoval vztah zastoupení tak, jak jej zná český právní řád“.* Nejvyšší správní soud se tedy přiklonil k širšímu výkladu tzv. nevěrného agenta.

[20] Žalobkyně v kasační stížnosti nečiní sporným, že mezi ní a osobou zúčastněnou na řízení existoval v rozhodné době vztah podřaditelný pod článek 6 septies Pařížské úmluvy. To je ostatně podle názoru kasačního soudu zřejmé ze správního spisu: žalobkyně od osoby zúčastněné na řízení nakupovala zboží a prodávala jej v České republice, podle vyjádření jednatele byla dokonce výhradním dodavatelem produktů osoby zúčastněné na řízení na území České republiky. Nadstandardní vztahy obou společností jdoucí nad rámec pouhé příležitostné transakce koupě – prodej potvrzuje jak doba vzájemné spolupráce (cca 8 let), tak i množství prodaného zboží doložené fakturami, osobní návštěvy

bývalého jednatele osoby zúčastněné na řízení u žalobkyně, nebo dokument datovaný 21. 11. 1996 potvrzující výhodnou spolupráci mezi oběma společnostmi, jež byl podle vyjádření jednatele žalobkyně používán pro bankovní záruky nebo pro zabránění paralelních dovozů výrobků osoby zúčastněné na řízení do České republiky. Je rovněž nepochybné, že žalobkyně získala v průběhu vzájemné spolupráce informace o ochranné známce osoby zúčastněné na řízení.

[21] Spornou tedy zůstává pouze skutečnost, zda žalobkyně měla od osoby zúčastněné na řízení souhlas k podání přihlášky kombinované ochranné známky č. 245055 ve znění „+ ARTEL TC 2“. Ohledně posuzování existence souhlasu vlastníka s přihlášením ochranné známky jeho agentem považuje Nejvyšší správní soud za inspirativní rozhodovací činnost Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a jeho výklad k obdobnému ustanovení v článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění, Úř. věst. L 78, 24. 3. 2009, s. 1-42) obsažený ve Směrnici týkající se námitkového řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu [Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part C: Opposition Guidelines; dostupná z adresy: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>; zde konkrétně Part 3. Unauthorised filling by agents of the TM owner]. Předně je třeba konstatovat, že důkazní břemeno ohledně existence souhlasu vlastníka ochranné známky spočívá plně na agentovi (zde tedy na žalobkyni); to plyne z obecné zásady, že nelze prokazovat negativní skutečnost, a není proto možné po osobě zúčastněné na řízení požadovat, aby prokázala, že tento souhlas neudělila. S ohledem na potřebu efektivní ochrany vlastníka ochranné známky před neoprávněným jednáním jeho agenta je nutno uzavřít, že souhlas vlastníka musí být dostatečně jasný, konkrétní a nepodmíněný. Článek 6 septies Pařížské úmluvy sice nevylučuje, aby souhlas byl poskytnut mlčky, nicméně i v takovém případě musí být z důkazů zřejmý jasný záměr vlastníka udělit tento souhlas svému agentovi (k tomu viz též rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 17. 3. 2009 ve věci B 1 232 307 *BRABALL*, dostupné z http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Opposition_index.cfm).

[22] Žalobkyně sama uvádí, že žádným písemným souhlasem osoby zúčastněné na řízení nedisponuje a tento souhlas dokládá jednak svědeckými výpověďmi svého jednatele a zaměstnance, jednak jej dovozuje z celkových okolností vztahu mezi ní a osobou zúčastněnou na řízení. Nejvyšší správní soud se ovšem při hodnocení předložených důkazů a tvrzení ztotožnil s názorem předsedy žalovaného i městského soudu. Věrohodnost výpovědí jednatele a zaměstnance žalobkyně je nepochybně snižena s ohledem na jejich vztah k žalobkyni. I bez ohledu na tuto skutečnost však z těchto výpovědí souhlas osoby zúčastněné v potřebné kvalitě nevyplývá. Souhlas s přihlášením ochranné známky „+ ARTEL TC 2“ nelze dovodit z toho, že osoba zúčastněná na řízení věděla, že žalobkyně používá označení „ARTEL“ na svých fakturách či na vozidlech, ani z frekvence návštěv jednatele osoby zúčastněné na řízení u žalobkyně a ani ze skutečnosti, že osoba zúčastněná na řízení údajně nechtěla přihlásit ochrannou známku z finančních důvodů (srov. rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 21. 2. 2002 ve věci 174/2002 *AZONIC*). Aniž pak soud musel hodnotit pravdivost tvrzení o údajných jednáních na počátku 90. let ohledně přihlášení ochranné známky, je zjevné, že tato jednání se mohla týkat pouze označení „ARTEL“. V žádném případě z nich tudíž nelze dovodit jasný, bezpodmínečný a konkrétní souhlas osoby zúčastněné na řízení s přihláškou ochranné známky „+ ARTEL TC 2“, o níž v té době žádná jednání vedena nebyla. Naopak ze skutečnosti, že přihláška ochranné známky „+ ARTEL TC 2“ byla podána v roce 2001, tedy v době, kdy se vztahy mezi oběma společnostmi zhoršily (ať už z jakéhokoliv důvodu), svědčí tomu, že osoba zúčastněná na řízení svůj souhlas s přihláškou ochranné známky neposkytla. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že žalobkyně své důkazní břemeno neunesla, a její kasační námitka proto není důvodná.

III./C) Rozsah výrobků, pro něž byla ochranná známka prohlášena za neplatnou

[23] Žalobkyně tvrdí, že osoba zúčastněná na řízení prokazovala užívání označení „ARTEL“ toliko ve vztahu k výrobkům třídy 11, a to navíc pouze ve vztahu ke klimatizačním a podobným zařízením, a žalovaný proto nepřipustně prohlásil ochrannou známku č. 245055 za neplatnou i pro výrobky

odlišné. K tomu se žalobkyně odvolává na praxi Soudního dvora Evropské unie, Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a žalovaného, kterou ovšem nijak nekonkretizuje.

[24] Nejvyšší správní soud poznamenává, že existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby (§ 32 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb.; obdobné ustanovení obsahovala i předchozí právní úprava zákona č. 137/1995 Sb. v § 25 odst. 5 ve vztahu k výmazu ochranné známky). Jedná se o transpozici článku 13 první směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS, Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 1-7, zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 17 Svazek 01 s. 92-98), nyní nahrazenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění), Úř. věst. L 299, 8. 11. 2008, s. 25-33.

[25] Z uvedeného plyne, že při posuzování rozsahu neplatnosti ochranné známky je třeba brát v potaz i důvod této neplatnosti. V této souvislosti kasační soud podotýká, že zákonnost rozsahu neplatnosti ochranné známky posoudil pouze ve vztahu k důvodu obsaženému v § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb. Prohlášení ochranné známky za neplatnou podle písmena g) téhož ustanovení totiž označil městský soud za nezákonné a žalobkyně proti tomuto závěru městského soudu nijak nebrojí: ztrácí proto jakýkoliv smysl zabývat se v tomto případě rozsahem neplatnosti ochranné známky, je-li zpochybněn samotný důvod této neplatnosti. Není přitom na závadu, že předseda žalovaného pojednal shodnost zboží v rámci posuzování důvodu zápisné nezpůsobilosti podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. a v případě důvodu podle písm. f) téhož ustanovení na toto pojednání odkázal. Obstojí-li závěry předsedy žalovaného o rozsahu zrušení ochranné známky i ve vztahu k důvodu podle písm. f) předmětného ustanovení, nebude dána v jeho postupu žádná nezákonnost, pro niž by měl městský soud rozhodnutí předsedy zrušit.

[26] Jak již konstatoval předseda žalovaného, text § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 441/2003 Sb. neuvádí nic o tom, zda se má posuzovat též shodnost či podobnost zboží a služeb chráněných ochrannými známkami vlastníka a jeho agenta. Nutnost tohoto posuzování ovšem vyplývá nejen z § 32 odst. 6 zákona č. 441/2003 Sb., ale též z ústavního principu přiměřenosti. Tento výklad potvrzuje též praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, viz rozhodnutí ze dne 19. 6. 1999 ve věci 401/1999 *Noraxon*, ze dne 21. 3. 2002 ve věci 722/2002 *First Defense*, nebo z poslední doby ze dne 13. 1. 2009 ve věci B 1 221 607 *Berik Design* (rozhodnutí dostupná z http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Opposition_index.cfm). Úřad též ve své výše citované směrnici k výkladu obdobného ustanovení v článku 8 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 uzavírá, že zápisná nezpůsobilost v tomto případě *zahrnuje nejen situace, kdy jsou zboží a služby zcela identické, ale aplikuje se též tam, kde jde o zboží či služby spolu úzce související nebo obdobné v obchodním smyslu. Jinými slovy rozhodné je, zda zboží či služby agenta mohou být veřejností vnímány jako autorizované (certifikované) výrobky, jejichž kvalita je stále nějakým způsobem garantována vlastníkem ochranné známky.*

[27] Lze tedy uzavřít, že i v případě řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky přihlášené nevěrným agentem ve smyslu § 7 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. je třeba posuzovat shodnost či podobnost zboží nebo služeb, pro něž je ochranná známka nevěrného agenta zapsána, se zbožím či službami vlastníka ochranné známky. Neplatnost ochranné známky nevěrného agenta pak lze prohlásit jen ve vztahu ke zboží či službám, které jsou identické, úzce související či obdobné zboží a službám vlastníka ochranné známky. Určující přitom je, zda zboží či služby agenta mohou být veřejností vnímány jako autorizované (certifikované) výrobky, jejichž kvalita je stále nějakým způsobem garantována vlastníkem ochranné známky.

[28] K posuzování shodnosti výrobků a služeb lze poukázat na rozsudek Soudního dvora ze dne 29. 9. 1998 ve věci C-39/97 *Canon, Recueil*, s. I-5507. Soudní dvůr se zde sice zabýval výkladem odlišného důvodu zápisné nezpůsobilosti ochranné známky v článku 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS, nicméně některé obecné závěry lze použít i v projednávaném případě. Soudní dvůr

předně zaujal stanovisko, že při posuzování shodnosti či podobnosti zboží či služeb je třeba zohlednit vztah mezi ochrannou známkou a zbožím (službami), pro něž je zapsána: menší podobnost mezi zbožím nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak (bod 17 rozsudku, srov. k tomu též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2006, čj. 1 As 28/2006 - 97, publikovaný pod č. 1064/2007 Sb. NSS). Dále Soudní dvůr konstatoval, že při posuzování podobnosti zboží a služeb je třeba vycházet mimo jiné z následujících faktorů: povaha výrobků, jejich účel, způsob použití a komplementární či konkurenční charakter (bod 23 rozsudku). Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu v již citované směrnici (konkrétně v části 2. kapitole 2B, V., bod 1) uvádí další faktory, na které je možno brát ohled: distribuční kanály, relevantní veřejnost a obvyklý původ zboží.

[29] Ohledně *povahy* výrobků směrnice uvádí, že výrobky jiného vzhledu, vyrobené z jiného materiálu, budou s ohledem na jejich různou hodnotu posouzeny jako odlišné. Jejich podobnost však může být shledána dle jiných faktorů. Při posouzení zaměnitelnosti luxusního zboží a zboží každodenní potřeby je však třeba zohlednit, že výrobce jednoho z nich může nabízet i to druhé. Nejdůležitějším faktorem je však ve směrnici označen *účel* výrobků. I pokud není shledána podobnost v povaze výrobků, ale na druhé straně již je v jejich účelu, výrobky budou mnohdy podobné. Specifický účel porovnávaných výrobků (či jednoho z nich) může být silným náznakem jejich odlišnosti. *Způsob použití* pak často přímo vychází z povahy výrobků a jejich účelu. Sám o sobě o podobnosti výrobků nemá žádnou, či jen velmi malou, vypovídací hodnotu. *Komplementaritu* výrobků směrnice definuje tak, že výrobky jsou komplementární, jestliže mezi nimi existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden z nich je nezbytný (nepostradatelný) nebo důležitý pro použití druhého a současně není pouze pomocný či podružný. Faktor komplementarity hraje nejdůležitější roli v případech, kdy se výrobky liší svou povahou i účelem (pak obvykle i způsobem použití) a nemají navzájem konkurenční charakter. I samotná skutečnost, že jsou shledány komplementárními, pak může dostačovat k závěru o jejich podobnosti. Jsou-li výrobky dostupné skrze shodné *distribuční kanály*, bude průměrný spotřebitel spíše tíhnout k závěru, že jsou vyrobeny stejným subjektem. Toto kritérium může být především použitelné v případech, kdy jsou výrobky prodávány výlučně či obvykle ve specializovaných prodejnách, nicméně nelze mu přikládat příliš velkou váhu vždy, neboť v obchodních centrech jsou nabízeny výrobky téměř všech druhů. V této souvislosti jsou relevantní i měřítka obchodních zvyklostí, marketingových postupů, způsobu prodeje zboží (kamenný, elektronický obchod), možnost vyzkoušet zboží před samotnou koupí a další. Tyto úvahy lze však relevantně zohlednit až v rámci konečné úvahy o pravděpodobnosti záměny, nikoli pro závěr o podobnosti zboží. Kritérium *relevantní veřejnosti* (tj. skutečných a potenciálních zákazníků) bude bráno v úvahu především tam, kde půjde o sofistikované výrobky, které jsou určeny spotřebitelům s vyšším stupněm odbornosti. Významným faktorem ovlivňujícím určení výrobků specifickému okruhu zákazníků je v této souvislosti také jejich cena. V takových případech se budou lišit i distribuční kanály zboží. Různé cenové kategorie výrobků sice mohou, avšak nemusí nic vypovídat o jejich podobnosti. Konečně *obvyklý původ zboží* bude relevantní tam, kde lze učinit závěr o původu výrobků i bez detailní analýzy dříve popsaných faktorů a kde je zřejmé, že veřejnost si tohoto obvyklého původu je vědoma. Nicméně i navzdory různým výrobním místům mohou být shledány podobnými (viz k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2008, čj. 9 As 59/2007 - 141).

[30] Nejvyšší správní soud po posouzení předkládané věci dospěl k závěru, že předseda žalovaného nevybočil z praxe Soudního dvora a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu; rovněž nemá poznatky o tom, že by předseda žalovaného popřel svoji vlastní praxi při posuzování shodnosti zboží a služeb: žalobkyně ostatně žádné takové indicie soudu nenabídla. Žalobkyně se dále v kasační stížnosti omezuje pouze na negaci faktorů svědčících o podobnosti výrobků, aniž se snaží blíže rozvést, v čem tyto faktory nejsou naplněny. Za takové situace kasační soud konstatuje, že přesvědčení žalobkyně nesdílí. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že předseda žalovaného shledal podobnost výrobků na základě kritérií účelu, způsobu použití, komplementarity a distribučních kanálů. Podle předsedy žalovaného „se jedná o komponenty a zařízení spadající do příbuzné oblasti spotřeby, neboť jsou všechny určeny pro vybavení budov a jejich částí (topná zařízení, vodovodní instalace, sanitární zařízení a výrobky související s jejich provozem a instalací), stejně jako mezi toto vybavení patří klimatizační či větrací jednotky navrhovatele. Současně se jedná o výrobky a jejich

částí nebo doplňky, které jsou prodávány na stejných obchodních místech (např. v hypermarketech zaměřených na prodej tohoto zboží), jejichž původ může být u spotřebitelské veřejnosti mylně spojován s navrhovatelem, pokud jsou označeny napadenou ochrannou známkou „+ ARTEL TC 2“. Běžný spotřebitel nemá povědomost o širší sortimentu takto označených výrobků, které oba účastníci tohoto řízení na trh dodávají (...)“.

[31] Žalobkyně žádné konkrétní výhrady k tomuto hodnocení neuvedla a Nejvyšší správní soud na úvaze předsedy žalovaného neshledává nic nezákonného, zvláště pokud kritéria relevantní veřejnosti či obvyklého původu zboží, jež předseda žalovaného výslovně nehodnotil, v daném případě nemají žádnou vypovídací hodnotu. Odlišnost nemůže založit ani žalobkyní tvrzená odlišnost průmyslových odvětví, ze kterých výrobky pocházejí, neboť tato informace má pro veřejnost nízkou, ne-li nulovou hodnotu: běžný spotřebitel zpravidla po průmyslovém odvětví, v němž byl výrobek vyroben, nepátrá. Kromě toho je třeba poukázat na úvahu předsedy žalovaného ohledně podobnosti obou ochranných známek – dominantním prvkem ochranné známky žalobkyně je slovní prvek „ARTEL“, který je graficky zcela shodný s ochrannou známkou osoby zúčastněné na řízení. Ostatní prvky ochranné známky „+ ARTEL TC 2“ mají spíše doplňkový charakter. K tomu kasační soud v souladu se závěry Soudního dvora ve věci *Canon* doplňuje, že je-li v případě některých výrobků zapsaných pro ochrannou známkou „+ ARTEL TC 2“ podobnost s výrobky osoby zúčastněné na řízení nižší, lze ji kompenzovat vysokou podobností obou ochranných známek. Nejvyšší správní soud je tudíž toho názoru, že veškeré výrobky zapsané pro ochrannou známkou žalobkyně mohou být veřejností vnímány jako výrobky autorizované osobou zúčastněnou na řízení, jejichž kvalita je touto osobou určitým způsobem garantována. Ani tato kasační námitka proto není důvodná.

IV. Závěr a náklady řízení

[32] Ze shora vyložených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobkyně není důvodná. Jelikož v řízení o kasační stížnosti nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), Nejvyšší správní soud kasační stížnost rozsudkem zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[33] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně neměla ve věci úspěch, a nemá proto právo na náhradu nákladů řízení; žalovanému v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nevznikly. Pokud se týká nákladů osoby zúčastněné na řízení, v jejím případě Nejvyšší správní soud neshledal existenci žádných skutečností, předpokládaných ustanovením § 60 odst. 5 s. ř. s.; proto, v souladu s obecným pravidlem, dle kterého tyto osoby právo na náhradu nákladů řízení nemají, o jejich nákladech nerozhodoval.

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

V Brně dne 4. srpna 2011

JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu