



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Hynka Baňoucha a JUDr. Vojtěcha Šimíčka ve věci žalobce: **TPK, spol. s r. o.**, se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 2714/28, zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem, advokátem, se sídlem v Praze, Elišky Peškové 15/735, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **BEL Sýry Česko, a. s.**, se sídlem v Želetavě, Pražská 218, zastoupené JUDr. Michalem Růžičkou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 37, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. O-423530, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č. j. 8 A 314/2011 - 304,

t a k t o :

- I.** Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č. j. 8 A 314/2011 - 304, **se ruší.**
- II.** Rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. O-423530, **se ruší a věc se vrací** předsedovi Úřadu průmyslového vlastnictví k dalšímu řízení.
- III.** Úřad průmyslového vlastnictví **je povinen** zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce JUDr. Karla Čermáka do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku na náhradě nákladů řízení 22 826 Kč.

O d ů v o d n ě n í

I. Vymezení věci

[1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 17. 9. 2008, spisová značka O-423530“ (dále jen „žalobou napadené rozhodnutí“). Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobce ze dne 6. 12. 2007, jímž se domáhal změny prvostupňového

rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2007 („prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím byl zamítnut návrh stěžovatele, podaný podle ust. § 32 odst. 1 a 3 ve spojení s ust. § 4 písm. b), c), d) a g) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“). Tímto návrhem se domáhal prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky č. 275574 „SMETANITO“, jejímž vlastníkem je osoba zúčastněná na řízení. Návrh byl zamítnut, neboť stěžovatel neprokázal, že označení nedosahuje určitého stupně originality, který je jinak nutný k jeho zápisu do rejstříku ochranných známek, a neprokázal ani, že označení nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost.

[2] Nejvyšší správní soud se v první řadě zabýval identifikací rozhodnutí, proti němuž směřovala žaloba. Dle záhlaví rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2013, č. j. 8 A 314/2011- 304, byla totiž tímto rozsudkem zamítnuta žaloba proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne „12. 9. 2009“, sp. zn. O-423530. Nejvyšší správní soud konstatuje, že žaloba dle žalobního žádání (i celého obsahu) směřovala proti rozhodnutí předsedy žalovaného „ze dne 17. 9. 2008, spisová značka O-423530“ (viz č. l. 7 spisu Městského soudu v Praze), a toto rozhodnutí bylo také k žalobě připojeno. Městský soud tedy nepochybně projednal žalobu proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 17. 9. 2008, sp. zn. O-423530 (viz též např. protokol na č. l. 84). K záměně data nepochybně vedla skutečnost, že na originálu rozhodnutí o rozkladu, založeném ve správním spise je datum rozhodnutí vyznačeno otiskem razítka, kde označení dne na první pohled vyhlíží jako číslo „12“, avšak při bližším zkoumání je nepochybné, že jde o číslo „17“. Ostatně stejným datem, tedy „17. 9. 2008“ označoval své rozhodnutí i žalovaný (srov. vyjádření k žalobě na č. l. 45 spisu městského soudu, nebo č. l. 70 spisu Nejvyššího správního soudu) a údaj „12. 9. 2009“ je tak zjevnou chybou v psaní, v dalším řízení soudy i účastníky převzatou. Není však pochyb o předmětu řízení a není zde ani nebezpečí záměny s jiným rozhodnutím, neboť ve správním spise Úřadu průmyslového vlastnictví sp. zn. sp. zn. O-423530 se ani nenachází jiné rozhodnutí o rozkladu podaném stěžovatelem dne 6. 12. 2007.

[3] Městský soud v Praze rozhodoval o žalobě proti rozhodnutí žalovaného již podruhé. Rozsudek ze dne 2. 11. 2010, č. j. 8 Ca 429/2008 - 88, jímž byla poprvé zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného, byl na základě kasační stížnosti stěžovatele zrušen rozsudkem zdejšího soudu ze dne 4. 10. 2011, č. j. 2 As 46/2011 - 277 (citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz). Věc byla městskému soudu vrácena k dalšímu řízení z důvodu nepřezkoumatelnosti, neboť soud ponechal stranou své pozornosti celou řadu konkrétních žalobních argumentů a své rozhodnutí opřel o stručné konstatování pouze některých závěrů žalovaného, s nimiž se ztotožnil. Tyto nedostatky měl městský soud napravit.

II. Shnutí podání účastníků

a) Obsah kasační stížnosti TPK, spol. s r. o.

[4] Stěžovatel v kasační stížnosti namítl, že rozsudek krajského soudu je nezákonný z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2012 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), neboť spočívá na nesprávném právním posouzení. Městský soud v Praze opět nepřihlédl k rozsudku ve věci ROBOTUNITS T 222/02 s odůvodněním, že pro soud jsou ve věcech výkladu evropského práva závazná pouze rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále „SDEU“), což podle městského soudu není splněno u rozhodnutí Tribunálu o odvoláních proto rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“). Stěžovatel namítl, že s ohledem na jednotný systém ochranných známek, který byl v EU vytvořen Nařízením Rady ES č. 207/2009 (dále též jen „nařízení“), byl [směrnicí Rady č. 89/104 (EHS), kterou se sblíží předpisy členských, států o ochranných známkách, dále též jen „směrnice“] harmonizován i národní systém známek tak, aby práva z těchto známek

pokračování

byla v jednotlivých zemích shodná. Většina hmotněprávních ustanovení nařízení odpovídá ustanovením směrnice, včetně ustanovení pro posuzování pravděpodobnosti záměny. Rozhodnutí Tribunálu pro městský soud přímo závazné není, ale pokud by měl na výklad řešené otázky jiný právní názor, měl by předložit předběžnou otázku k SDEU, přičemž takto získaný výklad by závazný byl. Městský soud k tomuto rozsudku odmítl přihlídnout, což je nepřijatelné pro míru přesvědčivosti rozhodnutí Tribunálu, který je specializovaným orgánem ve věcech ochranných známek, přičemž tento postoj odporuje i rozhodovací praxi městského soudu, který tato rozhodnutí běžně jako důkaz připouští. Proto má stěžovatel postoj soudu za účelový. Nepravdivý je totiž závěr soudu, že citované rozhodnutí je irelevantní, neboť v samotném shrnutí SDEU je uvedeno, že se týká „*známek složených pouze z označení nebo údajů, které mohou sloužit k označování vlastností výrobků*“ (srov. oficiální stránky SDEU dostupné z: ww.curia.europa.eu, kde jsou dostupná všechna citovaná rozhodnutí SDEU a Tribunálu). Skutečnosti odporuje i tvrzení soudu, že rozsudek je irelevantní, neboť přihláška byla podána před vstupem ČR do EU, ačkoli tomu bylo opačně.

[5] Městský soud chybně odmítl námitku nesprávného posouzení pravděpodobnosti záměny/asociace předmětných ochranných známek s tím, že žalovaný se držel výkladových pomůcek stanovených ustálenou judikaturou SDEU, neboť městský soud chybně aplikoval výklad pojmu nebezpečí asociace, tak jak plyne z jím citovaných rozsudků SDEU (bod 29 rozsudku C-39/97 Canon, bod 17 rozsudku C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Z celkového porovnání názvů „SMETANITO“ a „APETTITO“ je zřejmé, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl v otázce původu výrobků „SMETANITO“, neboť se mohou domnívat, že se jedná o výrobek stěžovatele, kdy nebezpečí omylu plyne z podobnosti těchto známek a totožnosti chráněných výrobků. Soud nelogicky tvrdí (str. 10, odst. 3 napadeného rozsudku), že český spotřebitel je zvyklý setkávat se s označením obsahující název „apetit“; o to pozorněji musí vnímat rozdíl v koncovce, a proto dle soudu zaměnitelnost nelze dovodit. Protože však je ve skutečnosti koncovka stejná, měl soud logicky uzavřít, že označení jsou shodná.

[6] Nejedná se navíc o případ, kdy by si veřejnost po spatření známky „SMETANITO“ pouze vybavila starší ochrannou známku „APETTITO“, ale s ohledem na totožnost označených výrobků a s přihlédnutím k celkové podobnosti posuzovaných známek hrozí, že na základě asociace se bude veřejnost mylně domnívat, že výrobek „SMETANITO“ je výrobkem žalobce. Nejde tedy o podobný významový obsah označení, na němž by byla asociace výlučně založena, což je situace popsána městským soudem v citovaném rozsudku SDEU ve věci C-251/95 SABEL, protože nebezpečí asociace vyplývá z celkové podobnosti označení, totožnosti chráněných výrobků, jakož i s ohledem na další skutečnosti (např. situace na relevantním trhu). Městský soud nejprve podpírá své úvahy rozsudkem Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 406/2010 s tím, že s ohledem na nízkou rozlišovací schopnost označení „APETTIT“ se budou muset spotřebitelé soustředit na rozdíly v koncovce (str. 10 odst. 3 napadeného rozsudku), následně ale přisvědčuje žalovanému, že shoda přípony „-ITO“ je méně podstatná oproti rozdílným slovním základům. Nelogičnost tohoto závěru je dána tím, že má-li základ předmětných ochranných známek nízkou rozlišovací schopnost pro jejich popisnost (nejde o prvek, podle něhož se lze orientovat při identifikaci původce výrobků), je z hlediska rozlišovací způsobilosti dominantním prvkem právě koncovka ITO, která je společná. Městský soud tak na podporu svých závěrů používá vzájemně rozporná tvrzení a jeho rozsudek je proto nelogický.

[7] Zavádějící a chybné jsou i závěry soudu, že přípona „-ITO“ není spojena pouze s ochrannou známkou „APETTITO“ a že nebyla typická jen pro ochranné známky stěžovatele. Dle evropské judikatury však pouhá existence známek v rejstříku není relevantním argumentem při zápisu nové známky, protože musí být současně prokázáno, že známky koexistují, tedy že jsou skutečně používány. V rozhodnutí tribunálu T-85/02 šlo o situaci, kdy byl předložen seznam ochranných známek se shodným slovním prvkem, s cílem prokázat

neexistenci pravděpodobnosti záměny, ale SDEU tuto argumentaci odmítl pro neprokázání existence výrobků, které tento prvek skutečně užívají. Zároveň nebylo prokázáno, zda některá z těchto značek má dobré jméno, které by mohlo přispět k vyvolání pravděpodobnosti záměny (body 45 - 57 ve věci T-85/02 Pedro Diaz, SA versus OHIM - CASTILLO v. EL CASTILLO). Obdobně SDEU rozhodl ve věci T-269/02 PepsiCo, Inc. v. OHIM (RUFFELS v. RIFFELS, bod). Chtěl-li žalovaný argumentovat existencí jiných ochranných známek s koncovkou ITO, musel by prokázat, že jde o známky označující výrobky skutečně přítomné na českém trhu, neboť spotřebitelé vnímají ochranné známky prostřednictvím výrobků a do rejstříku běžně nenahlízejí. Pouhé konstatování existence takových známek v rejstříku nepostačuje k vyvrácení výlučnosti. Relevantní by navíc byly jen známky s právem přednosti předcházejícímu právu přednosti napadené známky „SMETANITO“. Soud však pouze odkázal na existenci známek v rejstříku.

[8] Městským soudem zmiňovaných 133 zapsaných známek se týká výlučně výrazů z italského nebo španělského jazyka, které tak jsou tvořeny zcela jiným způsobem než předmětná označení. Nejedná se o fantazijní novotvary s konkrétním významem pro českého spotřebitele, nýbrž jde o výrazy v cizím jazyce, což je spotřebitelům hned zřejmé. Soud nerozlišoval mezi jednoslovnými a víceslovnými známkami, přičemž s ohledem na způsob tvoření předmětných známek jsou relevantní pouze známky jednoslovné, kterých je pouze 10 (s předností k známce „SMETANITO“) a všechny jsou ve španělštině, bez konkrétního významu pro českého spotřebitele. Z výpisu z rejstříku předloženým žalobcem k důkazu plyne, že koncovka „-ITO“ byla ve třídě 29 v rozhodném období příznačná právě pro ochranné známky „APETTITO“, což je podpořeno tím, že žalobce vlastní známkovou řadu s 51 ochrannými známkami „APETTITO“, kterou soud chybně nezohlednil.

[9] Městský soud konstatoval (str. 11 a 12 rozsudku), že stěžovatel využil skutečnosti, že užívání známky „APETTITO“ nebylo formálně chráněno a nechal si ji bez vědomí příslušného státního podniku zapsat pro sebe. Tato otázka nicméně nebyla a ani nemohla být předmětem řízení ani dokazování, neboť není pro rozhodnutí o správné žalobě relevantní. Soud na základě svých úvah dochází k nepodloženým a stěžovatele poškozujícím zaujatým závěrům, když uvádí, že průměrný spotřebitel si pamatuje, že tavený smetanový sýr Apetito vznikl kdysi v roce 1973 v sýrárně v Želetavě, a že byl z důvodu své kvality velmi populární, takže bude spíše stěžovatelův výrobek „APETTITO“ spojovat právě se sýrárnou v Želetavě (patřící osobě zúčastněné na řízení), a nikoli naopak. Soud však měl pouze posoudit, zda napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právním řádem ČR, přičemž otázka vlastnictví ochranných známek stěžovatele nebyla v řízení zpochybněna ani osobou zúčastněnou na řízení. Navíc, spor o vlastnictví známek „APETTITO“ versus APETTITO, pravomocně rozhodl Nejvyšší soud a jeho závěry není městský soud kompetentní zpochybňovat. Stěžovatel rozsudky v této věci předložil jako důkaz, že novotvar „SMETANITO“ nebyl po prohraném sporu vybrán náhodně, ale že osobou zúčastněnou na řízení bylo vybráno označení, které navozuje asociaci s ochrannými známkami stěžovatele právě z titulu shodné koncovky, přestože si mohl vybrat označení nevyvolávající takovou asociaci. Městský soud přihlížel ke skutečnostem, které nebyly relevantní. Z těchto důvodů stěžovatel navrhl zrušení rozsudku městského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

b) Vyjádření žalovaného Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví

[10] Žalovaný navrhl kasační stížnost zamítnout s tím, že argumentace stěžovatele není po právu. Nejvyšší správní soud při svém prvním rozhodování pouze konstatoval, že městský soud měl k rozhodnutí SDEU ve věci ROBOTUNITS přihlídnout, což městský soud učinil a dospěl k závěru, že na věc nedopadá, neboť slovo „SMETANITO“ není složeno z více částí majících samostatný význam, ale jde o novotvar vytvořený z běžně užívaného slova „smetana“

pokračování

a slovotvorné přípony „-ITO“, čímž slovo smetana získalo stupeň originality umožňující v souladu se zákonem zápis do rejstříku. Námitka stěžovatele je vedena „mozaikově“, kdy vyloučení známky ze zápisu má být dáno jednak tím, že jedna část názvu má generickou povahu; a druhá část byla dle stěžovatele převzata z jeho ochranných známek obsahujících slovo „APETTITO“. I kdyby žalovaný připustil, že základ stěžovatelových známek je postaven na základu „APET“, neznamená to, že by slovní spojení generické s neobvyklou koncovkou nemohlo vytvořit označení dostatečně fantazijní tak, aby mohlo plnit funkci ochranné známky a odlišit výrobky pocházející od osoby odlišné od stěžovatele. Podstatou ochranné známky totiž není její novost či kreativnost, ale schopnost odlišit výrobky a služby pocházející od různých osob, což označení „SMETANITO“ plní.

[11] K tvrzené zaměnitelné podobnosti se známkovou řadou „APETTITO“ žalovaný uvedl, že koncovka „-ITO“ není pro známkovou řadu příznačná, je-li tvořena slovem „APETTITO“. Z uvedeného plyne, že známky si nejsou podobné ani slovním základem ani koncovkou a není tak splněna podmínka ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, tedy možnost vzniku úsudku, že u spotřebitelské veřejnosti může dojít k záměně zboží označeného těmito známkami.

c) Vyjádření osoby zúčastněné na řízení BEL Sýry Česko, a.s.

[12] Majitel ochranné známky „SMETANITO“ v postavení osoby zúčastněné na řízení navrhl zamítnutí kasační stížnosti a obecně poznamenal, že ani druhá kasační stížnost nemíří na podstatu věci, ale má ryze formálně účelový charakter. Městský soud se již s rozhodnutím ve věci ROBOTUNITS vypořádal, ale stěžovateli vadí, jak. Účelovost plyne z jiných řízení vedených stěžovatelem před civilními soudy, kde se domáhá ochrany z titulu nekalé soutěže (o povinnost zdržet se uvádění výrobku „SMETANITO“ na trh v konkrétních obalech). V řízení vedeném před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 21 Cm 6/2011 stěžovatel v podání ze dne 3. 6. 2011 uvedl (č. l. 266b spisu sp. zn. 8 A 314/2011), že obě slovní označení nejsou zaměnitelná. Toto tvrzení je skutkově i právně významné i v nynějším řízení. Pravým důvodem stěžovatele je neustálé protahování správního řízení tak, aby nebylo postaveno najisto, že u obou známek není dána pravděpodobnost záměny.

[13] Rozhodnutí ve věci ROBOT/UNITS není obdobné případu „SMETANITO“, neboť tato slovní ochranná známka je fantazijně přípustně evokativní a plní rozlišovací funkci. Není složena ze dvou potenciálně reálných slov spojených dohromady s jednoznačnou generickou povahou. I ochranná známka stěžovatele je tvořena kmenem „APETTIT“, který je nepřipustně laudatorní, tj. popisný, bez rozlišovací způsobilosti, a koncovkou „-O“. Napadená známka však nemá reálný kmen, výraz „SMETAN“ či „SMETANIT“ nemá žádný reálný význam a značka „SMETANITO“ je způsobilá k zápisu z hlediska absolutních překážek zápisné způsobilosti.

[14] Kmeny „SMETAN“, popřípadě „SMETANIT/APETTIT“ jsou zcela vizuálně, foneticky i sémanticky odlišné, tak jako celá proti sobě stojící označení „APETTITO/SMETANITO“, takže pravděpodobnost záměny na základě podobnosti slovních označení není dána. Proto nemohou být rozhodné pouhé koncovky „-ITO“ nebo „-O“. Takový závěr popírá veškerá ustálená pravidla pro posuzování podobnosti, jak je ostatně správně použil žalovaný, a jak je vyložil městský soud. Pro žalobce ani jím vlastněnou známkovou řadu není příznačná žádná koncovka „-ITO“. Aby se uplatnil závěr o tom, že průměrnému spotřebiteli se může při vnímání známky „SMETANITO“ dostavit asociace se známkou „APETTITO“, musel by stěžovatel prokázat, že vlastní známkovou řadu tvořenou různými kmeny doplněnými koncovkou „-ITO“, což neučinil. Rozsudky civilních soudů ve sporech o označení „APETTITO/APETTITO“ proto nebyly jak pro žalovaného, tak pro městský soud nijak určujícími při posouzení předmětné známkové kolize.

III. Právní hodnocení

[15] Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu kasační stížnosti [§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.] a z důvodů v ní uvedených [§ 109 odst. 4, věta před středníkem s. ř. s.]. Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2, věty první s. ř. s. Dospěl přitom k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

[16] Stěžovatel kasační stížnost opřel o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tvrdí tedy, že se městský soud dopustil nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky v předcházejícím řízení. Nejvyšší správní soud však není tímto podřazením kasačních námitek vázán a kasační důvody posuzuje podle jejich obsahu. V daném případě stěžovatel nad rámec daného ustanovení rovněž namítá, že se městský soud nevypořádal s odkazem na rozhodnutí Tribunálu (bod [4]), a že jeho závěry jsou logicky rozporné (bod [5] a [6]). Fakticky tedy vznáší i kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., tj. nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu.

[17] Námitku nepřezkoumatelnosti nutno považovat za námitku stěžejní, neboť nepřezkoumatelnost rozsudku může být překážkou posouzení důvodnosti ostatních kasačních námitek (viz i rozsudek ze dne 4. 10. 2011, č. j. 2 As 46/2011 - 270, kterým zdejší soud rozhodl v této věci poprvé). Z rozsáhlé judikatury Nejvyššího správního soudu k tomuto tématu (srovnej např. rozsudky ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 28/2008 - 76, ze dne 21. 8. 2008, č. j. 7 As 27/2008 - 76, ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 - 75, č. 133/2004 Sb. NSS, a ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 - 130, č. 244/2004 Sb. NSS) plyne, že rozsudek je nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost, například je-li jeho odůvodnění vnitřně rozporné, případně, jehož výrok je vnitřně rozporný. I nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů je soudní judikaturou bohatě zmapována. Zmínit lze například rozsudky zdejšího soudu 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 17. 1. 2008, č. j. 5 As 29/2007 - 64, a ze dne 25. 5. 2006, č. j. 2 Afs 154/2005 - 245). Rozhodnutí soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, jestliže například není zřejmé, z jakého důvodu nepovažoval za důvodnou právní argumentaci v žalobě; proč považuje žalobní námítky za liché, mylné nebo vyvrácené. Dalším důvodem nepřezkoumatelnosti rozhodnutí může být případ, kdy soud opomněl přezkoumat některou ze včas uplatněných žalobních námitek, či obsahuje-li odůvodnění rozsudku toliko převzaté pasáže z publikovaného judikátu v jiné, skutkově i právně odlišné, věci, aniž dále rozvádí dopad převzatých závěrů na konkrétní souzený případ a na samotné rozhodnutí ve věci.

[18] Stěžovatel především namítal, že městský soud ani podruhé nevypořádal jeho námitku rozporu s rozhodnutím Tribunálu ve věci ROBOTUNITS (viz bod [4]). Městský soud, ač toto doplnění žaloby označil za opožděné, se však fakticky použitelností tohoto rozhodnutí na danou věc zabýval i z hlediska jeho věcného obsahu (viz str. 6 odst. 2 a 3 napadeného rozsudku). Rozsudek tedy vzal v úvahu, ale vyvodil z něj jiné závěry než stěžovatel, který uváděl, že podle tohoto rozhodnutí jsou jako popisná označení nemající zápisnou způsobilost považována označení, která v sobě obsahují údaj o základní charakteristice výrobku, a to i v případech, kdy se jedná o složeniny (čl. V první kasační stížnosti). Městský soud se neztotožnil se závěrem, že označení „SMETANITO“, díky tomu, že v sobě obsahuje údaj o výchozí surovině, je zápisně nezpůsobilé (str. 7 odst. 4 napadeného rozsudku), neboť celek tohoto označení má dostačující stupeň originality požadovaný zákonem pro zápis (str. 8 nahoře citovaného rozsudku). Zmínka o tom, že známka „SMETANITO“, přihlášená dne 21. 2. 2005, byla přihlášená před vstupem České republiky do Evropské unie (k němuž došlo dne 1. 5. 2004 – viz účinnost Smlouvy o přistoupení ČR k EU, vyhlášená ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb. m. s.), je chybná, stejně jako jsou nepřiléhavé úvahy o irelevanci tohoto rozhodnutí z důvodu nezávaznosti rozhodnutí Tribunálu (str. 6 odst. 2 napadeného rozsudku). Avšak proti obsahovému vypořádání této námítky nemá zdejší soud z hlediska rámce vymezeného pro své rozhodování výhrady. Ze stejného důvodu nemá výhrady proti výslednému

pokračování

vypořádání námítky zápisné nezpůsobilosti dle ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách. Jinak je tomu ovšem se vztahem této části odůvodnění napadeného rozsudku k jeho dalším částem (viz níže), týkajícím se ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách (překážka zápisu pro pravděpodobnost záměny se staršími ochrannými známkami).

[19] Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách platí, že „[p]řiblašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen ‚námítky‘) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přiblašované označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou“, přičemž na základě ust. § 32 odst. 3 citovaného zákona lze z těchto důvodů prohlásit za neplatnou i známku, která je již zapsána.

[20] Podle ustálené judikatury zdejšího soudu „[z]ápisná nezpůsobilost přiblašovaného označení (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách) není dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností, jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb“ (rozsudek ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123). Význam má i podobnost označovaných výrobků. „[P]ojem ‚pravděpodobnost záměny ochranné známky‘ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chráněných výrobků nebo služeb, a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnost mezi těmito výrobky nebo službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak“ (rozsudek ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97). Význam má i povaha označovaného zboží z hlediska četnosti jeho nákupu, neboť ovlivňuje míru pozornosti spotřebitele, a tím i schopnost rozeznat podobnost, kdy „[S]tupeň pozornosti, kterou věnuje spotřebitel koupí automobilu, je zpravidla zvlášť vysoký. Klíčovou rolí při výběru hraje tradice a dobrá pověst výrobce. Tyto skutečnosti proto mají podstatný vliv na posuzování pravděpodobnosti záměny ochranných známek registrovaných pro automobily“ (rozsudek ze dne 2. 4. 2009, č. j. 7 As 39/2008 - 113). Kontext posuzování podobnosti je dán rámcem trhu, na němž se označené zboží či služby uplatňují „[P]ředpokladem pro určení konfliktu dvou ochranných známek je, že zboží nebo služby chráněné ochrannou známkou jsou způsobilé působit na spotřebitele na stejném relevantním trhu neboli na průměrného spotřebitele. Otázka relevantního trhu by měla být vykládána v souladu s přiblašovanými údaji ochranné známky“ (rozsudek ze dne 27. 2. 2013, č. j. 7 As 125/2012 - 41). Citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vycházejí z judikatury evropských soudů, což je patrné z jejich odůvodnění.

[21] Městský soud v napadeném rozsudku konstatoval (str. 10 odst. 2), že žalovaný známku posuzoval z pohledu pravděpodobného očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele, přičemž s odvoláním na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010 konstatoval (str. 10 odst. 3), že ochranná známka „APETTITO“ má nízkou rozlišovací způsobilost, protože je tvořena prvkem obecného názvosloví (apetit). Ale spotřebitel bude pozorněji vnímat rozdíl v koncovce. Takové odůvodnění nezaměnitelnosti neobstojí z hlediska přezkoumatelnosti, neboť přímo působí proti zjevnému faktu, že poslední tři písmena obou označení jsou shodná a rozdíl tedy nevzniká. Další překážka přezkoumatelnosti plyne z obsahu citovaného rozsudku Nejvyššího soudu, kterým městský soud argumentoval. Tento rozsudek se týkal posouzení souladnosti označení „APETTITO“ a „APETINA“, se shodným kmenem „APETTI“, kdy Nejvyšší soud dále zkoumal, zda je v daném případě rozdílná koncovka dostatečná pro rozlišení. Nejvyšší soud zohlednil, že se nejedná o shodné výrobky („APETTITO“ jako tavený sýr, „APETINA“ je sýr balkánského typu), dále že značka „APETINA“ je užívána ve spojení s vlastním designem, který se ničím nepřipodobňuje designu výrobku „APETTITO“ (jde tedy o posouzení dle kritérií popsanych výše v bodě [20]). Nejvyšší soud konstatoval, že známka „APETINA“ byla v dobré víře přihlášena před vstupem ČR do EU, kdy její vlastník je majitel ochranné známky společenství, jejíž účinky se po vstupu do EU rozšířily na území ČR. Rozsudek Nejvyššího soudu proto není na danou věc

aplikovatelný. Odůvodnění rozsudku městského soudu je v této části z obou konstatovaných důvodů nepřezkoumatelné pro svou rozpornost.

[22] Městský soud dále aproboval závěr žalovaného, že přípona „-ITO“ není spojena jen se známkovou řadou žalobce a že v českém jazyce se čte zleva doprava (str. 11 odst. 2 citovaného rozsudku), takže spotřebitel se zaměří na rozdílné slovní základy. Tento závěr z hlediska přezkoumatelnosti neobstojí. Odůvodnění totiž nereaguje na setrvalé námitky stěžovatele, že koncovka „-ITO“ pro jeho výrobky příznačná je, neboť je třeba srovnávat jen známky s právem přednosti předcházejícím právu přednosti známky „APETTITO“, jakož i známky označující podobné výrobky, a to známky skutečně užívané a jednoslovné. Městský soud jen konstatoval dodržení tohoto principu (str. 11 dole) a následně převzal konstatování žalovaného o obsahu známkového rejstříku a počtu zde zapsaných známek s koncovkou „-ITO“, bez zohlednění kritérií přednosti či skutečného užívání, při zohlednění širší kategorie „sýry“ (str. 12 odst. 1). Městský soud tuto část argumentace uzavřel s tím, že porovnávaná označení jsou natolik odlišná, že přes shodnost označovaných výrobků nemůže dojít k záměně. Námitka stěžovatele, že koncovka „-ITO“ je příznačná pro jeho výrobky, nebyla vypořádána.

[23] Městský soud v odůvodnění napadeného rozsudku rovněž konstatoval (str. 12 odst. 3), že stěžovatel nedoložil, že by spotřebitelé sýrů spojovali koncovku „-ITO“ výlučně s ním, neboť známka stěžovatele má právo přednosti a osoba zúčastněná na řízení se jí měla zjevně inspirovat s cílem dosažení asociace spotřebitelů [§ 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách]. Městský soud s oporou ve veřejně dostupných publicistických textech konstatoval (str. 13 odst. 2), že průměrný spotřebitel si pamatuje, že tavený smetanový sýr pod názvem APETTITO vznikl kdysi (v roce 1973) v sýrárně v Želetavě (po pěti letech byl ze závodu v Želetavě rozšířen k výrobě i do závodu v Hodoníně), a byl z důvodů své kvality velmi populární, takže tento výrobek bude průměrný spotřebitel spojovat spíše se sýrárnou v Želetavě. Nejvyšší správní soud konstatuje, že městský soud zde užil na podporu svých závěrů zjištění, která nezvešla z dokazování, a k jejichž obsahu a relevanci se stěžovatel nemohl vyjádřit. Nešlo přitom o skutečnosti, které by bylo možno označit za obecně známé (§ 121 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění, dále „o. s. ř.“ ve spojení s ust. § 64 s. ř. s.), a to již jen s ohledem na kontext věci, tj. nutnost podepřít závěr o vnímání průměrného spotřebitele, který je vyžadován při posouzení dodržení ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách („*pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou*“). Tato část odůvodnění tak není s to podpořit závěr soudu, protože vychází z procesně nepoužitelného zjištění.

[24] Výše uvedené hodnocení obsahu napadeného rozsudku, v porovnání s obsahem žalobních bodů, však znamená, že nevypořádána zůstala námitka stěžovatele, že spotřebitelé sýrů spojují koncovku „-ITO“ výlučně s ním. Přitom tuto námitku stěžovatel vznáší setrvale. Již ve svém návrhu ze dne 31. 10. 2006 navrhoval prohlášení neplatnosti známky „SMETANITO“ z důvodu, že spotřebitelé se mohou mylně domnívat (str. 4 bod 4. návrhu), že označení „SMETANITO“ je určitou modifikací či variací označení „APETTITO“, kterou stěžovatel na svých výrobcích užívá více než deset let. Existuje tak pravděpodobnost záměny či asociace ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách. Tato námitka je obsažena i ve stěžovatelově rozkladu ze dne 6. 12. 2007 (viz jeho část I.), v němž se stěžovatel ztotožnil se závěrem žalovaného, že výrobky zapsané pro namítanou i napadenou ochrannou známku jsou shodné a jsou zařazeny ve stejné třídě. Stejně vedenou námitku obsahovala i správní žaloba ze dne 18. 11. 2008 (str. 3 odst. 1, 2 a 3, jakož i str. 6 odst. 3 žaloby), jakož i kasační stížnost ze dne 13. 12. 2010 (str. 3 odst. 1 citované kasační stížnosti). Lze tedy shrnout, že stěžovatel v řízení setrvale namítá, že zvolená forma označení „SMETANITO“ vyvolává ve spotřebitelích představu o spojení s dříve zapsanou ochrannou

pokračování

známkou „APETITO“, kterou se osoba zúčastněná na řízení inspirovala při tvorbě známky „SMETANITO“. Tuto námitku je třeba náležitě vypořádat.

[25] Zdejší soud v návaznosti na výše uvedené zjištění konstatuje, že Městský soud při argumentaci nemožnosti záměny aproboval nepřezkoumatelně zdůvodněné závěry, které žalovaný uvedl v žalobou napadeném rozhodnutí. Konkrétně žalovaný v rozhodnutí o stěžovatelově rozkladu svůj závěr o nemožnosti asociace založil na vlastním rozboru vizuálního, fonetického a významového hlediska (str. 13 - 15 žalobou napadeného rozhodnutí), kdy deklaroval, že známky hodnotí i z hlediska celkového dojmu (str. 11 dole a str. 15 dole); závěrem konstatoval, že rozdíly převažují a tudíž se nejedná o označení podobná (str. 16 uprostřed). Žalovaný své hodnocení jednotlivých hledisek založil na posuzování dílčích částí označení, aniž by u jednotlivých hledisek posoudil celkové působení označení z hlediska toho, že označeny jsou shodné výrobky, tavené sýry, které jsou zbožím takřka každodenní spotřeby a pozornost spotřebitele je nízká, což vše snižuje práh významnosti zjištěné podobnosti a rovněž umenšuje význam dílčího posuzování částí označení (slabik, mluvnických částí atd.), ve prospěch celkového působení na spotřebitele z hlediska možné záměny či asociace. Žalovaný tímto zvýrazněním jednotlivých částí označení rezignoval na posouzení celkového dojmu označení, ačkoli tento princip odůvodnění napadeného rozhodnutí slovně akcentuje. Závěry žalovaného zde nejsou přezkoumatelné, stejně tak jako nejsou přezkoumatelné závěry opřené o konstatování počtu zapsaných známek, bez zohlednění kritérií přednosti, označeného zboží, jednoslovnosti atd. (viz i výše bod [22]).

[26] Z uvedeného plyne, že rozsudek Městského soudu v Praze je v označených částech nepřezkoumatelný, a tato vada měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], přičemž nepřezkoumatelné je i rozhodnutí žalovaného, a pro tuto důvodně vytykanou vadu měl městský soud žalobou napadené rozhodnutí zrušit [§ 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].

IV. Závěr a náklady řízení

[27] Nejvyšší správní soud proto z důvodů výše uvedených zrušil podle ustanovení § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. kasační stížností napadený rozsudek Městského soudu v Praze (výrok I.)

[28] Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, a pokud již v řízení před krajským soudem byly pro takový postup důvody, současně se zrušením rozhodnutí krajského soudu může sám podle povahy věci rozhodnout o zrušení rozhodnutí správního orgánu [§ 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s.]. V projednávané věci by Městský soud v Praze, v souladu se zde vysloveným závazným právním názorem, neměl jinou možnost, vzhledem ke zjištěným vadám správního rozhodnutí, než zrušit rozhodnutí žalovaného pro jeho nepřezkoumatelnost (porušení ust. § 68 odst. 3 správního řádu). Pouhé zrušení rozsudku městského soudu by tak nebylo ani účelné ani hospodárné, což platí tím spíše v případě, že zdejší soud rozhoduje v dané věci již podruhé (při prvním rozhodování soudní řád správní ani neumožňoval současné zrušení správního rozhodnutí). Proto Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. zrušil rovněž žalobou napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví 17. 9. 2008, sp. zn. O-423530. Podle § 78 odst. 4 s. ř. s. vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení, v němž je podle odst. 5 téhož ustanovení žalovaný vázán právním názorem v tomto rozsudku vysloveným (výrok II.). Nyní tedy bude na žalovaném, aby při novém rozhodnutí o rozkladu stěžovatele posoudil zaměnitelnost obou ochranných známek ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách, a aby vydal přezkoumatelné rozhodnutí. Tedy, aby při vypořádání dosud nevypořádaných námitek stěžovatele, s ohledem na výše citovaná kritéria ověřil zákonnost prvostupňového rozhodnutí.

[29] Podle § 110 odst. 3 věty druhé s. ř. s. rozhodne Nejvyšší správní soud v případě, že zruší podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. rozhodnutí žalovaného, o nákladech řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení před krajským soudem. Stěžovatel měl ve věci úspěch, a podle § 60 odst. 1 s. ř. s. mu tedy přísluší právo na náhradu nákladů řízení. Náklady řízení jsou tvořeny jednak soudními poplatky ve výši 2000 Kč za správní žalobu, 3000 Kč za první kasační stížnost a 5000 Kč za druhou kasační stížnost. Stěžovateli vznikly i další náklady, neboť byl v řízení před městským soudem i v obou řízeních o kasačních stížnostech zastoupen advokátem. Proto mu náleží náhrada nákladů spojených se zastoupením advokátem. Jde o odměnu za úkony v sazbě 2100 Kč (za jeden úkon), platnou pro úkony vykonané do 31. 12. 2012. Konkrétně šlo o podání žaloby, účast na jednání městského soudu dne 2. 11. 2010 a podání kasační stížnosti ze dne 13. 10. 2012, tedy celkem 6300 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. d) a g) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění platném před 1. 1. 2013]. Za úkony vykonané po 31. 12. 2012 činí sazba za jeden úkon 3100 Kč, kdy konkrétně šlo o podání kasační stížnosti ze dne 4. 4. 2013, tedy celkem 3100 Kč [§ 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění platném po 31. 12. 2012]. Pro účely stanovení výše náhrady soud v daném případě nezahrnul mezi právní úkony přípravu a převzetí věci jak v řízení před městským soudem, tak v řízení před Nejvyšším správním soudem, neboť uvedený advokát zastupoval stěžovatele již v předchozím řízení a věc tedy zná. Rovněž tak soud nepřiznal odměnu za repliku ze dne 24. 7. 2009, neboť převážně opakuje argumenty již vznesené, popřípadě mohly být vzneseny u ústního jednání. Dále soud zahrnul mezi náklady řízení paušální náhradu hotových výdajů advokáta ve výši 4 x 300 Kč za čtyři úkony právní služby, tj. celkem 1200 Kč [§ 13 odst. 3 advokátního tarifu ve znění jak před 1. 1. 2013, tak i poté]. Zástupce stěžovatele sdělil, že je plátcem DPH (č. l. 261), proto je třeba celkovou částku náhrady nákladů zastoupení v částce 10 600 Kč navýšit o 21 % DPH [§ 137 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 64 s. ř. s.], tedy 2226 Kč. Celkem tedy přiznal Nejvyšší správní soud stěžovateli na náhradě nákladů řízení částku ve výši 22 826 Kč. Tuto částku je žalovaný povinen poukázat k rukám zástupce stěžovatele do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok **III.**).

Poučení: Proti tomuto rozsudku **nejsou** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2014

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu