



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 žalobců: **a) Mgr. M. P.**, zastoupený JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, 370 01 České Budějovice, **b) Ing. T. A.**, zastoupený Ing. Jířím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem Husova 5, 370 01 České Budějovice, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466375/68561/2009/ÚPV, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **EUROICE s. r. o.**, se sídlem Presy 261, 537 01 Chrudim, o kasační stížnosti žalobce a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 261/2010 – 82,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 261/2010 – 82, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Společnost EUROICE s. r. o. (osoba zúčastněná na řízení) podala dne 6. 3. 2009 Úřadu průmyslového vlastnictví přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „Babiččiny“ v následující podobě:



[2] Proti zveřejněné přihlášce ochranné známky podala společnost Babiččiny nudle s. r. o. (právní předchůdce žalobců) dne 26. 6. 2009 námitky. Uváděla, že přihlašované označení

je podobné s její starší kombinovanou ochrannou známkou a je schopné vyvolat záměnu u veřejnosti a že je přihlašované označení podobné k označení užívanému v obchodním styku po právu společností Babiččiny nudle s. r. o. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle“ měla tuto podobu:



**Babiččiny
nudle**

[3] Námitky podané společností Babiččiny nudle s. r. o. žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2009, č. j. O-466375/36451/2009/ÚPV, zamítl. Následně předseda Úřadu průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466375/68561/2009/ÚPV, zamítl i rozklad společnosti Babiččiny nudle s. r. o.

[4] Právní předchůdce žalobců poté podal žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví k Městskému soudu v Praze. Rozsudkem ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 261/2010 - 82, městský soud žalobu zamítl. Neshledal důvodnými námitky nesprávné aplikace § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, žalovaným.

II. Kasační stížnost

[5] Žalobce a) (dále též „stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu včas podanou kasační stížností. Má za to, že se městský soud dostatečně nevypořádal s argumentací obsaženou v žalobě, což má za následek nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí.

[6] Městský soud za prvé nevzal v úvahu skutečnost, kterou mu žalobci 4. 12. 2012 sdělili, že došlo k zápisu slovního označení „babiččiny nudle“ do rejstříku ochranných známek. Bylo tak potvrzeno, že označení „babiččiny“ disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí. Právě slovní prvek „babiččiny“ dává namítané ochranné známce originalitu, neboť slovní prvek „nudle“ je popisný a nedistinktivní. Výraz „babiččiny“ je nutno považovat za dominantní prvek namítaného označení, který si spotřebitel zapamatuje. Slovní prvky by přitom podle rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, T-312/03, měly být považovány za více rozlišující než prvky obrazové.

[7] Slovní prvek „babiččiny“ není označení popisné ani druhové, což stěžovatel vysvětlil již v podané žalobě. Popisným údajem jsou označení skládající se pouze z údajů o místě, času, druhu, způsobu výroby, jakosti, množství nebo ceně výrobku. Druhové označení pak vyjadřuje druh nebo kategorii zboží. Označení „babiččiny“ nelze chápat jako označení druhu potravin určité kvality (vyráběných podle originální receptury, poctivě), neboť dané potraviny se vyrábějí průmyslovou, automatizovanou výrobou, čehož si je spotřebitel vědom. Žalovaný podle stěžovatele překračuje rámec správního uvážení, hodnotí-li označení „babiččiny“ popisně jako synonymum pro domácí výrobu. Neobstojí ani závěr městského soudu, že distinktivnost označení nelze dovozovat z výkladu, že potravina není vyráběna podomácku, ale průmyslově. Výraz je nutné chápat jako nadsázku, která měla z komerčního hlediska úspěch. Evokuje

spotřebiteli potravinu připravenou jeho babičkou, vynikající kuchařkou, aniž by vskutku očekával, že se jedná o potravinu vyrobenou podomácku. Označení „babiččiny nudle“ má na trhu výjimečné postavení; ostatní soutěžitelé se jej snaží napodobit a parazitovat na úspěšné ochranné známce.

[8] Skutečnost, že žalovaný již v minulosti zapsal označení jako „babiččina polévka“, „babiččina zeleninová směs“ aj., podle stěžovatele svědčí o tom, že označení „babiččiny“ má rozlišovací způsobilost. Jsou-li slovní prvky následující za výrazem „babiččiny“ popisné, musí to být právě označení „babiččiny“, které dává výslednému slovnímu spojení dostatečnou rozlišovací způsobilost. Tuto otázku městský soud i žalovaný nesprávně vyhodnotili.

[9] Stěžovatel dále uvedl, že zkoumání podobnosti musí být podle judikatury i odborné literatury založeno na porovnání známkových motivů obou označení. Známkovým motivem se přitom rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které jsou při celkovém srovnání výrazem charakteristických vlastností ochranných známek. V projednávané věci jsou pro spotřebitele určující shodné prvky „Babiččiny“ a vyobrazení babičky. I podle judikatury Soudního dvora Evropské unie je rozhodující, že spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími detaily. Pokud je v dané věci dominantním prvek „Babiččiny“ a podobné zobrazení babičky, evidentně nebezpečí záměny existuje.

[10] Městský soud podle stěžovatele nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček v předmětných ochranných známkách. Obě mají brýle, čepce, bílý límec a tmavou jupku. Ztvárnění babiček tak je evidentně shodné. Doprovodné motivy (kruh, nádobí či font písma) zásadní podobnost označení ovlivnit nemohou. Osoba zúčastněná mohla vyobrazení babičky pojmout zcela jinak, nicméně rozhodla se využít právě čepce, brýlí, bílého límce a tmavé jupky, shodně jako v namítané ochranné známce stěžovatel. Městský soud se podle stěžovatele s jeho argumentací týkající se pravděpodobnosti záměny dostatečně nevypořádal, pouze lakonicky uzavřel, že označení vyvolávají spíše odlišný dojem, proto v rámci správní úvahy bylo možné učinit závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny.

[11] Stěžovatel zcela odmítá i argumentaci městského soudu, který konstatoval, že na trhu existuje velké množství výrobků označených „babiččiny“ a přirovnává tuto situaci k vyobrazení švestky u lihovin. K těmto úvahám soud neměl žádné podklady ve spisu a sám si je vyhledávat nemohl. Nadto je u slivovice situace odlišná: nápoj se vyrábí ze švestek, proto vyobrazení švestky v případě slivovice má přímý vztah k výrobku.

[12] Závěrem stěžovatel doplnil, že nesouhlasí ani s posouzením nesprávného výkladu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách městským soudem. Ten zdůraznil, že napadené označení je kombinované, zatímco označení „Babiččiny nudle“ je slovní a spotřebitel tak má zcela jiný vjem. Podle konstantní judikatury ale právě slovní označení představuje nejširší ochranu a chrání jakékoli grafické ztvárnění daného označení.

[13] Ze všech shora uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti

[14] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti poznamenal, že zápis slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ provedený žalovaným 13. 7. 2011 s právem přednosti 3. 5. 2005 nic nemění na správnosti žalobou napadeného rozhodnutí, kdy proti sobě stojí dvě kombinované ochranné známky. Akcent, který stěžovatele klade na slovní prvek „babiččiny“, není na místě. Dané slovo inherentní rozlišovací způsobilost postrádá. Ochrana je poskytnuta jen slovnímu spojení, případně spojení slova s grafickým vyobrazením, které obecný výraz ozvláštňuje, což potvrzuje i rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-193/06.

[15] Podle žalovaného není pravdou, že městský soud nereflektoval tvrzení stěžovatele o podobnosti označení. Věnoval se jim na straně 11 napadeného rozsudku. K zamítnutí námitek nevedla shoda ve slově „babiččiny“, ani popisnost označení „nudle“, ale celková kompozice střetnutých se označení. Nelze přistoupit ani na porovnání zobrazení babiček prováděné stěžovatelem, kdy jsou obrazové motivy rozmělněny na prvky, které na známce použité na zboží zpravidla ani nejsou postřehnutelné. Obrázky jsou odlišné jako celek, přičemž tato odlišnost vylučuje možnost záměny na straně veřejnosti.

[16] Z argumentace stěžovatele o nesprávném přirovnání motivu babičky ve vztahu k potravinám k motivu švestky ve vztahu ke slivovici podle žalovaného číší nespokojenost stěžovatele s napadeným rozsudkem. Městský soud nehodnotil grafický prvek známek jako popisný, pouze uváděl, že obrázek může být vytvořen natolik odlišně, že umožní odlišit různý původ výrobků, ačkoli je vyobrazený objekt shodný.

[17] Konečně k námitce nesprávného hodnocení námitkového důvodu podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona žalovaný poznamenal, že při aplikaci daného ustanovení nedochází ke zkoumání zaměnitelnosti střetnutých se označení, ale k hodnocení, zda přihlášené označení zasahuje do práv z obchodní firmy. V daném případě zásah do práv z obchodní firmy nebyl shledán.

[18] Žalovaný je proto přesvědčen, že se městský soud se všemi žalobními tvrzeními řádně a správně vypořádal, proto navrhl zamítnutí kasační stížnosti.

IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[19] 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. 3, 4 s. ř. s.).

[20] Kasační stížnost je důvodná.

[21] Stěžovatel v podané kasační stížnosti v obecné rovině namítal, že se krajský soud nedostatečně vypořádal s jeho argumentací obsaženou v žalobě. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je rozhodnutí krajského (městského) soudu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů mimo jiné tehdy „[n]ení-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené“, a to zejména tehdy „jde-li o právní argumentaci, na níž je postaven základ žaloby. Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, publikovaný

pod č. 689/2005 Sb. NSS; všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dostupná na www.nssoud.cz). Nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu pro nedostatek důvodů bude dána rovněž tehdy, „*opomene-li krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu přezkoumat jednu ze žalobních námitek*“ (rozsudek ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73, publikovaný pod č. 787/2006 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu v intencích výše citované judikatury neshledal. Městský soud na stranách 9 a 10 napadeného rozsudku nejprve shrnul dosavadní judikaturu k projednávané problematice a následně na stranách 10 až 13 rozsudku odpověděl na námítky obsažené v žalobě. Jeho rozsudek proto nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů netrpí.

[22] Ostatně stěžovatel v kasační stížnosti spíše polemizuje s názory a úvahami vyslovenými městským soudem, než že by dovozoval jejich absenci. Konkrétně vytýká městskému soudu, že se ztotožnil se závěry žalovaného a nepřistoupil na argumentaci obsaženou v žalobě. Uplatňuje tedy spíše důvod kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., spočívající v tvrzeném nesprávném posouzení právní otázky městským soudem. Nejvyšší správní soud proto v řízení o předmětné kasační stížnosti hodnotil, zda městský soud správně posoudil důvodnost námitek proti zápisu ochranné známky „Babiččiny“ podané právním předchůdcem žalobců.

[23] Označení, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek, nesmí zasahovat do starších práv třetích osob. Pokud by se přihlašované označení práv třetích osob dotýkalo, mohou se tyto osoby domáhat ochrany svých práv, která by zápisem přihlášeného označení do rejstříku mohla být dotčena, podáním námitek podle § 7 zákona o ochranných známkách.

[24] V projednávané věci podal právní předchůdce žalobců námítky podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách. Podle § 7 odst. 1 zákona se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu

a) 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,

g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo před dnem podání přihlášky.

[25] Městský soud při posuzování správnosti aplikace § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách žalovaným vycházel z judikatury správních soudů, podle níž je posouzení námitkových důvodů otázkou skutkovou, věcí volného hodnocení důkazů správním orgánem. Soud danou otázku přezkoumává pouze v tom rozsahu, zda úvaha správního orgánu neodporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak vadná. Odkázal přitom na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č. j. 7 A 147/1999 - 35, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008, č. j. 5 As 69/2006-92. V intencích citované judikatury městský soud přezkoumal naplnění námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách z hledisek uvedených v § 78 odst. 1 s. ř. s., věta druhá, tj. hodnotil, zda žalovaný v napadeném rozhodnutí nepřekročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo zda jej nezneužil (viz zejm. strana 12 a 13 rozsudku městského soudu).

[26] Po vydání rozsudku městského soudu rozšířený senát Nejvyššího správního soudu odstranil dosavadní rozpory v judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se rozsahu soudního přezkumu námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 zákona o ochranných známkách. V usnesení ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 ve věci *FERRERO S. p. A.*, vyložil, že o správním uvážení 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. 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 (viz body 14 a 15 citovaného usnesení). Rozšířený senát proto uzavřel, že „[v]ýklad pojmů zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům je (...) v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv předmětem správního uvážení. (...) Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčení na právech příbláškou, 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“ (stov. body 19 a 25 citovaného usnesení).

[27] Ze zmíněného usnesení rozšířeného senátu tedy plyne povinnost plného meritorního přezkumu naplnění námitkových důvodů dle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných známkách správními soudy. V projednávané věci byly námitky právním předchůdcem žalobců podány podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že ani u důvodu podle písm. g) citovaného ustanovení, jímž se rozšířený senát ve svém rozhodnutí výslovně nezabýval, není důvodu nahlížet na věc jinak a že i v případě posuzování shodnosti či podobnosti nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky a služby s označením přihlašovaným nepřipadá v úvahu aplikace volného správního uvážení, ale že jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s ustanovením § 75 s. ř. s. (viz citované usnesení rozšířeného senátu, body 19 a 24).

[28] Ve světle výše uvedeného je nutno dospět k závěru, že omezený přezkum správnosti posouzení námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách žalovaným, který učinil městský soud, nenaplnuje požadavky vytyčené shora citovaným usnesením rozšířeného senátu. Městský soud tedy námitku nesprávné aplikace § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách žalovaným posoudil nesprávně. Bylo by ovšem předčasné, kdyby plný věcný přezkum posouzení námitkových důvodů provedl v dané věci poprvé Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti, proto se Nejvyšší správní soud meritorně nezabýval správností úsudku žalovaného o naplnění námitkových důvodů podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách ani posouzením kasačních námitek s tím souvisejících. Závěry žalovaného o těchto otázkách musí nejprve v plném rozsahu přezkoumat městský soud.

V. Závěr a náklady řízení

[29] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou, a proto podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil napadený rozsudek Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude městský soud vázán právním názorem vysloveným v rozsudku zdejšího soudu a přezkoumá závěry žalovaného o nedůvodnosti námitek podle § 7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách v plném rozsahu. V novém řízení rozhodne městský soud i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

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

V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Marie Žišková
předsedkyně senátu