



ČESKÁ REPUBLIKA

**ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY**

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: **Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky**, se sídlem Koněvova 54/1107, Praha 3, zast. JUDr. Miroslavem Zamiškou, advokátem se sídlem Na Příkopě 23, Praha 1, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a/1057, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: **MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA s. r. o.**, se sídlem Mezi vodami 9/1952, Praha 4, zast. Mgr. Lenkou Jandíkovou, advokátkou, se sídlem Paříkova 9/910, Praha 9, proti výroku I. rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 6. 2013, č. j. O-445811/59453/2010/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2016, č. j. 8 A 133/2013 - 58,

t a k t o :

- I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2016, č. j. 8 A 133/2013 - 58, **se zrušuje.**
- II. Rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 14. 6. 2013, č. j. O-445811/59453/2010/ÚPV, **se** ve výroku I. **zrušuje** a věc **se** v tomto rozsahu **vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- III. Žalovaný **je povinen** zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o žalobě a o kasační stížnosti částku 20 342 Kč k rukám JUDr. Miroslava Zamišky, advokáta, do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- IV. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení o žalobě a o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci a průběh předchozích řízení

I.1. Průběh známkoprávního řízení

[1] Žalovaný (dále též „Úřad“) rozhodnutím ze dne 15. 10. 2010 zamítl na základě námitek podaných společností Mladá Fronta, a. s. (dále jen „Mladá fronta“), žalobcovu přihlášku slovní

ochranné známky sp. zn. O-445811 ve znění „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“, a to podle § 7 odst. 1 písm. g) a k) 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), dále jen „zákon o ochranných známkách“. Důvodem bylo, že namítající prokázal užívání nezapsaného označení „Lékařské listy“ v obchodním styku ve větším než místním rozsahu, přičemž byla konstatována podobnost s napadenou přihláškou ochranné známky a shodnost či podobnost přihlašovaných, resp. namítaných výrobků a služeb. Žalovaný také dospěl k závěru, že napadená přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře a současně zasahuje do starších práv namítajícího. Žalovaný naopak zamítl námitky opřené o § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách ve vztahu k ochranným známkám č. 213321 ve znění „Zdravotnické listy“ a č. 230280 ve znění „Lékařské noviny“ pro nedostatek pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

[2] Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 14. 6. 2013 rozhodnutí žalovaného změnil tak, že výrokem I. zamítl přihlášku slovní ochranné známky sp. zn. O-445811 ve znění „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ na základě námitek podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, ovšem výrokem II. zamítl námitky podané podle § 7 odst. 1 písm. a) a k) zákona. Předseda žalovaného vzal za prokázané, že namítající užíval nezapsané označení „Lékařské listy“ od února 2005 a v tomto a v následujícím roce vydal cca 1 260 000 výtisků odborné přílohy s tímto názvem; přitom se jednalo o přílohu periodika s názvem „Zdravotnické noviny“. Odlišnost přihlašované ochranné známky spočívala pouze ve zkratce „ZDN“, která v odborné veřejnosti mohla evokovat titul periodika „Zdravotnické noviny“, jehož byly „Lékařské listy“ součástí. Stejně tak dospěl k závěru o shodných či podobných službách a výrobcích. Překážku zápisu slovní ochranné známky podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách tím považoval za splněnou. Naopak neshledal nedostatek dobré víry či zlou víru ze strany přihlašovatele, čímž zdůvodnil zamítavý výrok svého rozhodnutí.

I.2. Rozhodnutí městského soudu

[3] Žalobou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného, nicméně v úvodu žaloby tuto směřoval výslovně proti výroku I. rozhodnutí předsedy žalovaného a proti němu také cílila veškerá žalobní argumentace. Žaloba stála zejména na tvrzení, že nebyly splněny veškeré podmínky vyplývající z § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, zejména nebyla splněna podmínka, že právo k označení trvá v době přihlášky shodného nebo podobného označení. Kromě toho žalobce byl již dlouhou dobu před podáním přihlášky ochranné známky, a dokonce ještě před tím, než namítající začal označení užívat, oprávněným uživatelem označení při vydávání periodického tisku; naopak to byl namítající, kdo se dopustil nekalosoutěžního jednání, což plyne i z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010 č. j. 3 Cmo 91/2010 - 300. V průběhu soudního řízení pak k této své argumentaci předložil městskému soudu rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014, č. j. 23 Cdo 1526/2011 - 411.

[4] Městský soud v napadeném rozsudku nejprve konstatoval, že označení „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ je ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám popisné, přičemž žalobce neprokázal, že užíváním získalo rozlišovací způsobilost. Poukázal na rozhodovací praxi soudů Evropské unie, zejména na rozsudky Tribunálu ve věci T-316/03 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), a ve věci T-207/06 Europing SA v. EUIPO, z nichž citoval. Problém v daném případě považoval za podobný, neboť přihlašované označení je shodné, resp. obdobné nezapsanému označení namítajícího užívanému pro shodné resp. podobné výrobky a služby. Za nesporné považoval, že namítající užíval toto označení od 2. 2. 2005 do 7. 9. 2006, kdy ukončil smluvní vztah ze smlouvy ze dne 22. 11. 2004. Z žalobcem předložených dokumentů o existenci týdeníku „Zdravotnické noviny“ v letech 1952 - 2002, Lékařských listů z 30. 12. 1994, Zdravotních novin z 30. 12. 1998 včetně přílohy Lékařské listy usoudil pouze to, že se s tímto označením veřejnost

pokračování

setkávala. Výpisy z rejstříku ochranných známek z předchozích let se netýkaly žalobce, ale společnosti Strategie, s. r. o., MONA, spol. s r. o., a Sanoma Magazines Praha, s. r. o., nehledě na to, že jim svědčící obdobné známky byly rozhodnutím žalovaného ze dne 19. 2. 2007 prohlášeny za neplatné. Městský soud nepřiznal požadovaný význam ani poukazovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 3 Cmo 91/2010, ani rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1526/2011, protože nelze směřovat posuzování hospodářské soutěže se známkoprávním řízením a posouzením zápisné způsobilosti slovní ochranné známky ve znění „ZDN LÉKARSKÉ LISTY“. Naopak z rozsudku vrchního soudu městský soud dovodil, že namítající (tehdy Mladá fronta) musel označení užívat i v době soudního rozhodnutí, tedy ještě v roce 2011. Městský soud k významu obdobného označení „zdn.cz“ ve vztahu k označení „zdravotnické noviny“ nebo „Kongresový list PŘÍLOHA TÝDENÍKU ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ citoval z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2014, č. j. 7 As 151/2012 – 64, podle něhož tato zkratka nepostačuje k závěru o existenci pravděpodobnosti záměny průměrného spotřebitele. K procesním námitkám žalobce městský soud vyslovil, že neshledal nedostatky ve zjištění skutečného stavu věci, k čemuž citoval názor na správní praxi ve známkoprávním řízení z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120.

II. Obsah kasační stížnosti

[5] Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížnost výslovně z důvodu jeho nezákonnosti ve smyslu § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) spočívající v nesprávném posouzení právní otázky v předcházejícím řízení ve vztahu k aplikaci ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách.

[6] Stěžovatel shrnuje historii případu, přičemž zdůrazňuje, že přihlášku slovní ochranné známky ve znění „ZDN LÉKARSKÉ LISTY“ podala dne 23. 2. 2007 společnost BONA MENTA, s. r. o., načež dne 22. 6. 2007 byla podána žádost o převod ochranné známky na stěžovatele. Následně podala společnost Mladá fronta, která je právním předchůdcem osoby zúčastněné na řízení, námitku proti zápisu podle § 7 odst. 1 písm. a), g), k) zákona o ochranných známkách. V řízení stěžovatel neuspěl z důvodů uvedených v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, přičemž městský soud názor předsedy žalovaného akceptoval.

[7] S tímto posouzením stěžovatel nesouhlasí. Nezapsání z uvedeného důvodu má podle stěžovatele šest zákonných podmínek, mezi něž patří i nezbytnost, aby označení bylo užíváno v obchodním styku, vzniklo přede dnem podání přihlášky a trvalo i v době podání přihlášky podobného nebo shodného označení. Žalovaný ani městský soud se však těmito podmínkami v úplnosti nezabývali. Městský soud mylně vyhodnotil žalobní důvody tak, že směřují pouze proti bodu 6 podmínek, ač z celého průběhu správního řízení bylo zřejmé, že brojí i proti podmínkám 2, 5, 6, jak je popsal ve svých podáních.

[8] Stěžovatel k existenci svého práva užívání označení odkazuje na doklady založené ve správním spise. Z nich dovozuje neoprávněnost užívání označení „Zdravotnické noviny“ a „Lékařské listy“ osobou zúčastněnou na řízení (dříve Mladá fronta), neboť tato označení byla po mnoho let oprávněně užívána stěžovatelem při vydávání periodického tisku, ať již s prvkem „ZDN“, nebo bez něho. Tato skutečnost musela být společnosti Mladá fronta známa, stejně jako to, že stěžovatel daná označení právně bránil i vůči předchůdci neoprávněného uživatele (společnost Onetrade, s. r. o., posléze VH METAL TRADE, s. r. o.). Ze strany společnosti Mladá fronta se již od počátku užívání předmětných označení jednalo o vědomé nekalosoutěžní jednání, což je doloženo i rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, č. j. 3 Cmo 91/2010 – 300, a rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014,

č. j. 23 Cdo 1526/2011 - 411. Stěžovatel nesouhlasí s postojem žalovaného a městského soudu k těmto rozsudkům. Je názoru, že pouze oprávněné užívání označení může mít vliv při posuzování rozlišovací způsobilosti zapisovaného označení.

[9] Žalovaný ani městský soud se nezabývali tím, na základě jakého právního podkladu Mladá fronta označení užívala; k přijatému závěru nestačí konstatování městského soudu o evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury k datu 30. 7. 2009 – to totiž nic nedokládá o stavu k datu 23. 2. 2007, nehledě na to, že evidován byl stav užívání, které bylo soudem shledáno jako nekalosoutěžní od data 7. 9. 2006. Žalovaný tedy nezjistil řádně skutečný stav věci a městský soud to akceptoval.

[10] Stěžovatel přitom získal a doložil rozlišovací způsobilost. Označení „Zdravotnické noviny“ je u odborné zdravotnické veřejnosti známo téměř 60 let. Samo označení „Lékařské listy“ má rozlišovací způsobilost nehledě na další prvek „ZDN“, který je natolik výrazný, že dodává potřebnou distinktivitu.

[11] Stěžovatel v žalobě zmiňoval i porušení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně nezbytnost souladu přijatého řešení s veřejným zájmem a rozhodování skutkově shodných případů obdobně. Porušen byl i § 3 správního řádu, a to nedostatečným zjištěním skutečného stavu věci. Městský soud se touto námitkou zabýval, stěžovatel však s jeho závěrem nesouhlasí. Navíc městský soud opomenul vyhodnotit v žalobě konkretizovanou protichůdnost závěrů v rozhodnutí předsedy žalovaného k doložení právního titulu k užívání označení, přestože se jedná o vady, které činí rozhodnutí nicotným. Průběhem řízení byly porušeny zásady činnosti správních orgánů ve smyslu § 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách a skutečnost, že to městský soud pomínil, činí jeho rozsudek nezákonným.

[12] Stěžovatel nesouhlasí ani s postojem městského soudu k nekalosoutěžním rozsudkům, ostatně propojenost obou oblastí práva shledává i komentářová judikatura označená v žalobě. Úřad je povinen ve své činnosti vycházet i z mezinárodních závazků, zejména z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podle jejíhož čl. 1 odst. 2, 3 je úkolem ochrany průmyslového vlastnictví též potlačování nekalé soutěže. To plyne i z čl. 10bis odst. 1, 2 úmluvy, který byl promítnut do úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku.

[13] Na základě výše uvedených důvodů stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a vrátil věc městskému soudu k dalšímu řízení.

III. Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti

[14] Žalovaný ve svém vyjádření poukázal na skutečnost, že přihláška byla podána dne 23. 2. 2007 a teprve čtyři měsíce poté byla převedena na stěžovatele. Namítající byl vyzván k průkazu, že přihlašované označení získalo před zápisem ochranné známky do rejstříku užíváním v obchodním styku ve vztahu k jeho výrobkům nebo službám rozlišovací způsobilost; ten doklady předložil 1. 11. 2007. Žalovaný přisvědčil tvrzení namítajícího o existenci jeho práva vydávat od r. 2005 Týdeník „ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ s přílohou „LÉKAŘSKÉ LISTY“ a považoval za nesporné, že od téže doby spotřebitelé spojují toto periodikum s ním. Označené soudní rozsudky, které stěžovatel založil do správního spisu, se netýkaly osoby, která byla v tomto řízení namítající. Úřadu nepřísluší posuzovat, zda užívání kolizního označení je, či není aktem nekalé soutěže, vyjma případu, kdy ochrannou známkou z tohoto důvodu může zrušit. O takový případ se zde nejednalo. Stejně tak je nepřipadná stěžovatelova argumentace komentářovou literaturou, neboť komentář k zákonu o ochranných známkách (autor R. Horáček) stojí na názoru, že je třeba zamezit nekalé soutěži nezapsáním označení do rejstříku. Dále poukazuje na znění rozsudku Vrchního soudu v Praze, který nekalosoutěžní jednání spojuje se skutečností, že k vydávání periodika „ZDRAVOTNICKÉ NOVINY“ s přílohou

pokračování

„LÉKARSKÉ LISTY“ došlo, aniž by za to žalovaný platil smluvní cenu. Žalovaný při zjišťování podmínek stanovených v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách není oprávněn posuzovat a zkoumat, zda užívání je či není po právu. Stěžovatel soustavně poukazuje na šest bodů svědčících právu držitele nezapsaného označení, ovšem pojímá je odlišně od konstantní judikatury svým požadavkem na přihlížení k tomu, zda držitel nezapsaného označení své právo získal aktem nekalé soutěže. Žalovaný považoval za prokázané, že namítající v době podání přihlášky ochranné známky stěžovatelem shodné označení skutečně užíval. Rozlišovací způsobilost může přihlašovatel získat pouze sám pro sebe; pokud ji získá někdo jiný, získává ji pro sebe, a nikoliv pro přihlašovatele; to odpovídá znění § 5 zákona o ochranných známkách. Podle § 1 tohoto zákona může ochrannou známku tvořit pouze označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Komu svědčí rozlišovací způsobilost, lze posuzovat jen podle toho, s kým si spotřebitel označení spojuje, a nikoliv podle toho, zda je, či není užíváno po právu. Kromě toho otázka získání rozlišovací způsobilosti nebyla předmětem námitkového řízení, stěžovatel ji vnesl až do žaloby. Spojuje-li stěžovatel užívání přihlašovaného označení s poskytnutím licence společnosti Ambit Medis, a. s., upozorňuje žalovaný, že tato společnost měla zapsanou vydavatelskou činnost jen od 6. 4. 2006 do 14. 2. 2011 a licenční smlouva se týkala jiných ochranných známek (sp. zn. O-445529 a sp. zn. O-445810).

[15] Potlačování nekalé soutěže je jistě závazkem České republiky plynoucím z Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, ovšem tuto ochranu zajišťují soudy; ustanovení, jichž se stěžovatel dovolává, nemají přímý dopad na známkoprávní řízení. Žalovanému proto nelze vytýkat, že otázku nekalosoutěžního užívání neposuzoval. Svě rozhodnutí považuje za zákonné včetně posouzení otázky dobré víry. Proto navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

IV.1. Procesní podmínky

[16] Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána osobou k tomu oprávněnou, je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a za stěžovatele jedná osoba s právnickým vzděláním. Kasační stížnost je přípustná.

IV.2. Důvodnost kasační stížnosti

[17] Důvodnost kasační stížnosti Nejvyšší správní soud posoudil v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Stěžovatel vznáší výslovně kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., fakticky však i důvody podle písm. b) a d) téhož ustanovení. Kromě nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky v předchozím řízení totiž namítá nedostatek skutkových zjištění pro rozhodnutí ve správním řízení a nepřezkoumatelnost rozsudku městského soudu.

[18] Nejvyšší správní soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z ustanovení § 109 odst. 2, věty první s. ř. s.

[19] Kasační stížnost je v podstatné míře důvodná.

IV.2.a) kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[20] Prvotním kasačním důvodem je námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku, kterou stěžovatel spatřuje v opomenutí některých žalobních námitek. Nevypořádání žalobních námitek podstatných pro posouzení důvodnosti žaloby, by takovou vadu skutečně zakládalo.

[21] Stěžovatel v žalobě namítal, že nejsou splněny podmínky, pro které lze odmítnout zapsání přihlašovaného označení. Po výčtu šesti podmínek, v němž zdůraznil podmínku ad 6), konkrétně tvrdil, že nebylo prokázáno, zda právo namítajícího k označení „Lékařské Listy“ před podáním přihlášky vzniklo, existovalo v obchodním styku, a zda stále existuje a trvá. Přitom splnění těchto podmínek namítajícím vylučoval tím, že předmětné označení v rozhodné době užíval on sám. Proto nemohlo současně vzniknout a trvat oprávněné užívání srovnatelného označení namítajícím, zejména jednalo-li se z jeho strany o užívání nekalosoutěžní. Současně vytýkal, že se těmito hledisky nezabýval ani předseda žalovaného.

[22] Městský soud nejprve skutečně vymezil míru nesouhlasu žalobce se splněním zákonných podmínek omezeně, neboť konstatoval, že žalobce nesouhlasí s naplněním podmínky trvání práva v době podání přihlášky. Touto námitkou se výslovně zabýval, ovšem současně poukázal i na ostatní podmínky plynoucí z § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, přičemž hodnotil, jak se s těmito podmínkami vypořádal žalovaný. Městský soud se tedy fakticky vyjádřil ke všem žalobním důvodům [podmínkám užití § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách] a jeho rozhodnutí je dostatečně odůvodněné i srozumitelné. Kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Nejvyšší správní soud neshledal ani pohledem uplatněných kasačních důvodů, ani z důvodů jiných, k nimž by musel přihlédnout z moci úřední. Výtky stěžovatele je třeba považovat za vyjádření nesouhlasu se závěry žalovaného i městského soudu.

IV.2.b) kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

[23] Stěžovatel je názoru, že žalovaný neměl pro svůj závěr dostatek podkladů, případně že tyto podklady nejsou oporou výroku rozhodnutí. Ze správního spisu je zřejmé, že dne 23. 2. 2007 podala společnost BONA MENTA, s. r. o., přihlášku ochranné známky v znění „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ a dne 22. 6. 2007 tato společnost požádala o převod přihlášky ochranné známky na nabyvatele Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Dne 13. 8. 2009 podala Mladá fronta námitky proti přihlášce tohoto označení do rejstříku ochranných známek z důvodů § 7 odst. 1, písm. a), g), a k) zákona o ochranných známkách. Ve vztahu k důvodům podle písm. g) cit. ustanovení zejména tvrdila, že od r. 2005 vydává na území České republiky tištěné periodikum „Zdravotnické noviny“ vycházející v týdenním intervalu v nákladu 20 000 výtisků, přičemž pravidelnou přílohou týdeníku je periodikum „Lékařské listy“, což doložila vzorky tiskovin z let 2006, 2007, 2008, 2009 a dalšími doklady. Stěžovatel v řízení předložil smlouvu uzavřenou dne 21. 11. 1994 mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem zdravotnictví SR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a Slovenským odborovým svazem pracovníků zdravotnictví a sociální starostlivosti na straně poskytovatelů a společností Strategie Praha, s. r. o. na straně uživatele. Touto smlouvou poskytovatelé převedli na uživatele výhradní oprávnění užívat při vydávání periodického tisku a v souvislosti s tím název „Zdravotnické noviny“, grafické logo tohoto titulu i grafickou úpravu tohoto periodika. Společnost Strategie Praha, s. r. o., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. 1. 1991 a vymazána dne 30. 6. 2001 a bylo doloženo, že v době své existence vydávala periodikum „Zdravotnické noviny“, s pravidelnou přílohou „Lékařské listy“. Dohodou uzavřenou dne 10. 12. 1997 mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a společností Strategie Praha, s. r. o., bylo této společnosti převedeno výhradní právo vydávat „Zdravotnické noviny“, s pravidelnou přílohou „Lékařské listy“, a to do dne 31. 12. 2007. Právními nástupci společnosti Strategie, s. r. o., byly společnosti Mona, s. r. o., Samona Magazines Praha, s. r. o., One media, s. r. o., Onetrade s. r. o., VH METAL TRADE, s. r. o. Údaje o užívání označení namítajícím plynuly i z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, č. j. 3 Cmo 91/2010 - 300, v němž byla konstatována licence získaná dne 5. 1. 2005 od společnosti ONE media, s. r. o. Namítající dále předložil doklady o vydávání

pokračování

periodika s názvem „Zdravotnické noviny“ společností Mladá fronta ode dne 2. 2. 2005 do dne 7. 9. 2006, a prokázal vydání cca 20 000 výtisků periodika „Zdravotnické noviny“, včetně přílohy „Lékařské listy“ v počtu 63 vydání v letech 2005 a 2006 (celkem tak vydal cca 1 200 000 výtisků), a to na území celé republiky. Veškeré doklady předložené jak stěžovatelem, tak i namítajícím byly dostačující pro posouzení překážky zápisu ve smyslu § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, byly i dostatečnou oporou pro právní závěry žalovaného. Postup žalovaného nebyl porušením základních zásad správního řízení plynoucích z § 2 a § 3 správního řádu, jak se domnívá stěžovatel. Městský soud nepochybil, pokud rozhodnutí žalovaného nezrušil ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. I zde tedy argumentace stěžovatele směřuje spíše proti správnosti vyhodnocení získaných podkladů, než proti jejich úplnosti.

IV.2.c) kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[24] Stěžovatel dále namítá, že rozsudek městského soudu je nezákonný pro nesprávný právní názor, konkrétně, že soud nesprávně vyložil zákonné ustanovení, pokud označil za splněné podmínky pro jeho aplikaci a pokud nerespektoval závěry civilních soudů o nekalosoutěžním charakteru užívání obdobného označení osobou zúčastněnou na řízení. Hlavním předmětem sporu v této věci je tedy posouzení otázky, zda pro nezapsání slovní ochranné známky sp. zn. O-445811 ve znění „ZDN LÉKAŘSKÉ LISTY“ byly splněny zákonné podmínky.

[25] Rozhodným ustanovením je § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách (ve znění účinném v r. 2010), podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku ochranných známek na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných u Úřadu 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 přede dnem podání přihlášky.

[26] Splnění podmínky užívání nezapsaného označení namítajícím v obchodním styku stěžovatel připouští, je ovšem názoru, že se musí jednat o užívání oprávněné, což zde naplněno nebylo. Samotné užívání označení v obchodním styku namítající dostatečně prokázal předloženými periodiky, údaji o četnosti jejich vydávání i evidenčním záznamem. Z těchto důkazů vyplynul i dosah překračující místní význam. Není zde rozhodný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. 1 As 140/2011 – 66 (dostupný na www.nssoud.cz), na nějž poukazuje žalovaný. Soud se v tamním případě zabýval ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách zejména naplněním podmínky užívání označení v obchodním styku, a nikoliv místním dosahem užívání. Shrnu-li podmínky užití ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) cit. zákona do čtyř bodů, neznamená stěžovatelovo rozproštění podmínek do šesti bodů, že se dožaduje naplnění podmínek neexistujících. Oprávněnost užívání je totiž propojena s podmínkou vzniku a existence práva namítajícího k danému označení, a proto je třeba posoudit, zda a jaký význam mají stěžovatelem označené rozsudky, z nichž dovozuje nekalosoutěžní charakter užívání namítajícím.

[27] Stěžovateli lze přisvědčit, že Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. pod č. 64/1975 Sb.) v čl. 1 odst. 2 stanoví, že jedním z úkolů ochrany průmyslového vlastnictví je též potlačování nekalé soutěže. Pařížská úmluva pak konkrétně kromě ochrany před zaměnitelností známek v čl. 6bis ukládá unijním zemím rovněž zajištění účinné ochrany proti nekalé soutěži v čl. 10bis. Je na unijních zemích, jakým způsobem to zajistí, podstatné je, aby účinná ochrana byla součástí vnitrozemských právních předpisů. V rozhodné době byla v České republice ochrana proti nekalé soutěži upravena zejména v § 41an. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a svěřena soudům v civilním řízení. To ovšem nevylučovalo, aby se prvky této ochrany nepromítaly i do dalších předpisů, a to např. do zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb., případně do zákona o ochranných známkách. Např. podle § 31 odst. 2 zákona

o ochranných známkách je Úřad povinen zrušit ochrannou známku na návrh podložený pravomocným soudním rozhodnutím, podle něhož je užití ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním; prokazování nekalosoutěžního jednání je zde na soudu. V mezích pravomoci Úřadu tedy je součástí známkoprávního řízení i ochrana před nekalou soutěží, pokud ta se projevuje užíváním ochranných známek či chráněného označení. Skutečnost, že tak zákon nestanoví vždy výslovně, neznamená, že se ochrana před nekalou soutěží do jeho činnosti nepromítá. Ostatně sám Městský soud v Praze, jehož rozsudek je v tomto kasačním řízení zkoumán, vyslovil již dříve v rozsudku sp. zn. 10 Ca 17/2005 právě s odkazem na čl. 10bis Pařížské úmluvy, že promítnutí ochrany před nekalou soutěží především do obchodního zákoníku neznamená, že v řízení o ochranných známkách není nutno mít tento článek na zřeteli, ale naopak je nutno jej především jako výkladové pravidlo užit při posuzování zápisné způsobilosti a vyloučit ze zápisu „zcižená označení“ či označení na známosti označení jinak parazitující. Existoval-li tedy v době rozhodování Úřadu a jeho předsedy rozsudek, kterým soud konstatoval nekalosoutěžní jednání při užívání předmětného označení namítajícím, měly být z něho plynoucí skutečnosti váženy spolu s ostatními důkazy i v řízení o námitkách vedeném podle § 26 zákona o ochranných známkách.

[28] S přihlédnutím k nezbytnosti ochrany před nekalou soutěží tedy mělo být posuzováno i naplnění podmínky nezapsání označení spočívající ve vzniku a existenci práva namítajícího k tomu označení přede dnem podání přihlášky. Komentář Práva na označení a jejich vymáhání (Horáček, R., Biskupová, E., De Korver, Z., C. H., Beck, 3. vydání, 2015, s. 80) stanoví jako podmínku odmítnutí zápisu, že namítající prokáže, že disponuje právem takové kvality, že mu musí být poskytnuta ochrana před zásahem do tohoto práva zápisem později přihlášené ochranné známky. Nepostačí, že namítající byl jedním z mnoha, kdo jsou oprávněni toto označení užívat, a musí jít o označení pro uživatele příznačné, které umožňuje jeho identifikaci, resp. jeho výrobků. K rozsahu užívání též komentář na s. 78 uvádí, že by mělo jít o déletrvající a kontinuální užívání namítaného označení přede dnem podání napadené přihlášky. Zákon nestanoví konkrétní vymezení doby užívání, ponechává na Úřadu, aby intenzitu užívání vyhodnotil ve světle všech zjištěných skutečností. V daném případě Úřad uznal za dostačující existenci práva a rozsah užívání označení namítajícím v době od 2. 2. 2005 do 7. 9. 2006, kdy namítající užíval označení v početně velkém a nikoliv místním rozsahu.

[29] Přihláška ochranné známky byla podána dne 23. 2. 2007, tedy v době, kdy již toto Úřadem respektované období skončilo. Zákon nepožaduje, aby užívání označení trvalo v době podání přihlášky ochranné známky, ovšem možnost podání námitek má právě zabránit střetu užívání označení jedním subjektem se zápisem označení pro jiný subjekt, a má oprávněnému dosavadnímu uživateli poskytnout ochranu. Na druhé straně by zápisu nemělo bránit užívání označení, které již bylo namítajícím ukončeno. Z toho plyne, že u užívání označení, které netrvá v době podání přihlášky, je třeba zkoumat důvody neužívání - tedy zda bylo z akceptovatelných důvodů dočasně přerušeno, či zda bylo ukončeno. Takovou úvahu ovšem rozhodnutí žalovaného i jeho předsedy postrádají; městský soud pak zaujal názor, že užívání označení namítajícím v době podání návrhu i později trvalo, aniž se zabýval jeho oprávněností.

[30] Správní rozhodnutí, stejně jako rozsudek městského soudu, nepřiznávají význam skutečností zřejmým z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, č. j. 3 Cmo 265/2016 - 300. Městský soud v napadeném rozsudku konstatoval, že oprávněné užívání označení namítajícím v době podání přihlášky trvalo, neboť za rozhodný považoval okamžik, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu zakazující namítajícímu užívat předmětné označení. Přitom citovaný rozsudek vrchního soudu v odůvodnění na s. 11 výslovně uvádí, že druhý žalovaný (Mladá fronta) byl oprávněn vydávat periodikum do 7. 9. 2006, a poté práva pozbyl. Po tomto datu vydává druhý žalovaný periodikum Zdravotnické listy včetně jeho přílohy Lékařské listy neoprávněně, bez smluvního základu, a užívá názvy (logo, jeho grafickou podobu i celého periodika, předplatitelský „kmen“) neoprávněně, neboť od tohoto data chybí smluvní podklad, který by k tomu opravňoval. Na s. 12 odůvodnění cit. rozsudku je konstatováno,

pokračování

že jednání druhého žalovaného je jednáním nejen protiprávním, ale jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže. Tyto závěry vrchního soudu byly pak akceptovány i v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014, č. j. 23 Cdo 1526/2011 - 411, který dospěl k závěru, že jednání dovolatelky (druhé žalované) je v rozporu s dobrými mravy.

[31] Z těchto rozsudků tedy jednoznačně plyne zjištění soudů, že v době podání návrhu na zápis slovní ochranné známky sp. zn. O-445811 ve znění „ZDN LÉKÁRSKÉ LISTY“ a v době podání námitek namítajícím neměl namítající právo užívat označení, jehož zapsání ve prospěch stěžovatelova předchůdce hodlal bránit. Ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách slouží k ochraně hmotných práv namítajícího, v daném případě však v rozhodné době již takové hmotné právo namítajícímu zřejmě nesvědčilo.

[32] Rozsudek vrchního soudu byl stěžovatelem předložen až v rámci rozkladového řízení. Zákon o ochranných známkách upravuje rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí Úřadu v § 42, přičemž mimo zde stanovené odlišnosti na něj lze nahlížet ve smyslu § 152 správního řádu č. 500/2004 Sb. (§ 45 odst. 1 zákona o ochranných známkách). V řízení o rozkladu se přiměřeně postupuje podle ustanovení o odvolání (§ 152 odst. 4 správního řádu), tedy platí i rozsah přezkumu vymezený v § 82 odst. 4 a v § 89 odst. 2 správního řádu. Stěžovatel nebyl ve správním řízení v postavení namítajícího, tudíž se na něj nevztahují závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 - 120 (dostupný na www.nssoud.cz), na nějž v jiné souvislosti odkázal městský soud. Tam je pojednáno o koncentraci námitek a nemožnosti jejich překročení v rozkladovém řízení (odst. 66 cit. rozsudku). V daném případě stěžovatel již v průběhu prvostupňového řízení tvrdil, že užívání označení namítajícím je nekalosoutěžním jednáním, přičemž doložit rozsudek civilního soudu, který je toho potvrzením, logicky mohl až po jeho vydání, tedy v průběhu rozkladového řízení. Předseda žalovaného se jím také zabýval, nicméně učinil tak pouze formálně, neboť skutečnosti z rozsudku plynoucí nevzal v potaz. Důsledkem bylo nesprávné právní posouzení rozhodné otázky existence práva namítajícího k užívanému označení.

[33] Městský soud z rozsudků soudů ve věci nekalé soutěže (všech tří stupňů) obsáhle citoval na s. 9-11 rozsudku, tedy v části obsahující právní posouzení důvodnosti žaloby. Závěry těchto rozsudků ani skutečnosti z nich plynoucí však nepovažoval za důležité pro známkoprávní řízení, vyjma názoru, že jsou potvrzením oprávněného užívání označení namítajícím až do dubna 2011.

[34] Nejvyšší správní soud uzavřel, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku v předchozím řízení, pokud zaujal právní názor vylučující zjištění o nekalosoutěžním užívání označení namítajícím z posouzení existence jeho práva k označení jako podmínky stanovené pro nezapsání podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, a pokud akceptoval obdobný závěr žalovaného a jeho předsedy. Byl tak naplněn kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

V. Závěr

V.1. Rozhodnutí o kasační stížnosti

[35] Nejvyšší správní soud proto zrušil podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. napadený rozsudek městského soudu. Vzhledem k tomu, že již v řízení před městským soudem byly důvody ke zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného v žalobou napadeném rozsahu, zrušil i jeho rozhodnutí ve vymezené části výroku I., a to podle § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s.; podle téhož ustanovení se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení (přiměřeně dle § 78 odst. 4 s. ř. s.). V něm je žalovaný vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu [§ 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s.] vysloveným v tomto rozsudku. Žalovaný tak v dalším řízení vezme

v úvahu skutečnosti plynoucí z rozsudků Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2010, č. j. 3 Cmo 91/2010 – 300, a Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2014, č. j. 23 Cdo 1526/2011 – 411, o nekalosoutěžním jednání namítajícího při hodnocení podmínky existence práva namítajícího k užívání označení v době před podáním návrhu na zápis ochranné známky.

V.2. Rozhodnutí o nákladech řízení

[36] 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.

[37] Výrok o náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem se opírá o § 60 odst. 1, věta první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, jež důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel měl ve věci plný úspěch, a proto má právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný ve věci úspěch neměl, a proto je povinen zaplatit stěžovateli náhradu nákladů řízení.

[38] V řízeních o žalobě a kasační stížnosti vznikly stěžovateli náklady řízení zaplacením soudního poplatku ve výši 3000 Kč (za žalobu) a 5000 Kč (za kasační stížnost), celkem tedy 8000 Kč, a odměny jeho zástupce. Odměna zástupce činí za 3 úkony právní služby po 3100 Kč (převzetí věci, podání žaloby, kasační stížnost) částku 9300 Kč [§ 1 odst. 1, § 7, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)]. Náhrada hotových výdajů činí 3 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky), tj. 900 Kč.

[39] Celkem tedy odměna a náhrada hotových výdajů činí za řízení o žalobě a o kasační stížnosti 18 200 Kč (8000 Kč plus 9300 Kč plus 900 Kč). Protože zástupce stěžovatele je plátcem daně z přidané hodnoty, jeho odměna se podle § 57 odst. 2 s. ř. s. zvyšuje o částku odpovídající této dani, která činí 21 % z částky 10 200 Kč (tj. bez soudních poplatků), tedy 2142 Kč. Jelikož má stěžovatel právo na náhradu těchto nákladů vůči žalovanému, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že je žalovaný povinen nahradit stěžovateli k rukám jeho advokáta náklady řízení o žalobě a o kasační stížnosti ve výši 20 342 Kč ve stanovené lhůtě.

[40] Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu nákladů řízení, jen pokud jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti uložené jí soudem (§ 60 odst. 5 s. ř. s.); taková povinnost jí soudem uložena nebyla.

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

V Brně dne 23. března 2017

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu