

16. 9. 2014

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

K soudnímu přezkumu posouzení zaměnitelnosti ochranných známek

Užívá Úřad průmyslového vlastnictví při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek správní uvážení? Tato otázka a odpověď na ni se sice může zdát být akademickou, její důsledky pro praxi jsou ovšem významné. Odvíjí se od ní totiž rozsah přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. jeho předsedy ve správním soudnictví. Donedávna přitom tuto odpověď nedávala ani v této věci nejednotná judikatura Nejvyššího správního soudu. Poskytnout ji proto musel až jeho rozšířený senát.

Mališ Nevrkla Legal
Advokátní kancelář / Attorneys At Law

V souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapiše do rejstříku na základě námitek podaných u Úřadu průmyslového vlastnictví mj. 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.

Pro posouzení, zda posuzování zaměnitelnosti ve smyslu tohoto ustanovení je výkonem správního uvážení je nutné nejdříve tento typický, leč výslovně neupravený institut správního práva přiblížit. Obecně lze konstatovat, že správní orgán užívá správní uvážení všude tam, kde mu zákon poskytuje určitý volný prostor k rozhodnutí. Někdy se proto též hovoří o diskrečním oprávnění správního orgánu. Znamená to, že **se zjištěným skutkovým stavem není spojen jediný právní následek**, například zamítnutí žádosti, ale že správní orgán má prostor k tomu, aby po zvážení daných okolností rozhodl oběma způsoby. Tento prostor bývá v zákonem typicky vymezen formulací „správní orgán může“, „lze“ apod.

Prostor pro správní uvážení se v jednotlivých případech liší. Může jít o modifikaci obsahu ukládané povinnosti v zákonných mezích, například vyměření pokuty v rámci stanovené sazby. Může však jít i o tzv. absolutní diskreci, kdy je na úvaze správního orgánu, zda rozhodnutí vůbec vydá či nikoli, jako je tomu v případě rozhodování o udělení státního občanství dle zákona o státním občanství České republiky.

Vedle zákonných mezí správního uvážení se však **vždy uplatní i meze vyplývající z ústavních principů** zákazu libovůle a diskriminace, principů rovnosti a proporcionality a dalších. Svoji roli v tomto ohledu hrají též základní zásady činnosti správních orgánů stanovené v první části správního řádu, zejména zásada předvídatelnosti rozhodování a legitimního očekávání ve smyslu § 2 odst. 4 SŘ,

podle nějž správní orgán dbá mj. na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Specifický je též přezkum správního uvážení soudy v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Podle § 78 odst. 1 SŘS soud pro nezákonnost zruší napadené rozhodnutí i tehdy, zjistí-li, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo jej zneužil. Soud tedy zkoumá, zda správní orgán nevybočil z mezí a hledisek stanovených zákonem, zda jeho uvážení odpovídá zásadám logiky a je v souladu s účelem sledovaným tímto institutem, viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci spis. zn. 5 A 131/2001 ze dne 9. února 2005, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 1171/2007. V rámci zkoumání, zda správní orgán uvážení nezneužil, soud zejména zkoumá, zda neporušil výše zmíněné principy proporcionality, legitimního očekávání či zákazu diskriminace, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci spis. zn. 6 A 25/2002 ze dne 20. července 2006, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 950/2006. Vedle toho soud samozřejmě zkoumá i procesní postup správního orgánu, který vydání rozhodnutí na základě správního uvážení předcházelo. Častým pochybením v tomto ohledu je nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, kdy není zřejmé, jak správní orgán ke konkrétnímu závěru dospěl, což činí jeho rozhodnutím nepřezkoumatelným.

Na druhou stranu však **nejsou předmětem přezkumu jiná kritéria rozhodnutí správního orgánu, jako je účelnost či vhodnost** jím zvoleného řešení, ledaže by byla přímo součástí příslušné normy jako kritérium pro rozhodování. Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné kompetenci ani nahradit správní uvážení jeho vlastní. Jedinou výjimkou v tomto směru je § 78 odst. 2 SŘS dopadající jen na správní trestání a umožňující snížení uložené sankce nebo upuštění od ní.

Již z výše citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách je zřejmé, že **posuzování zaměnitelnosti výkonem správního uvážení není.** Dospěje-li Úřad průmyslového vlastnictví k závěru, že s ohledem na stanovená kritéria pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti existuje, přihlašované označení do rejstříku nezapiše. O užití správního uvážení by se mohlo jednat například za situace, kdy by Úřad průmyslového vlastnictví v takovém případě označení zapsat pouze nemusel (ale mohl).

K závěru, že o výkon správního uvážení při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek nejde, dospěl též osmý senát Nejvyššího správního soudu při rozhodování věci spis. zn. 8 As 37/2011. Vzhledem k tomu, že dosavadní judikatura tohoto soudu však v dané otázce nebyla jednotná, postoupil věc v souladu s § 17 odst. 1 SŘS jeho rozšířenému senátu. I ten po posouzení věci jednoznačně v usnesení ze dne 22. dubna 2014 konstatoval, že **při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví správní uvážení neuvžívá.**

Tento postup je totiž nutné **odlišit od výkladu normy užívající neurčité právní pojmy** a její aplikace. Vzhledem k tomu, že obsah těchto pojmů se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit, zákonodárce jejich využitím dává správnímu orgánu prostor ke zhodnocení, zda konkrétní skutkový stav pod tento pojem spadá, či nikoli. Při výkladu těchto pojmů sice správní orgán také využívá jistou míru uvážení, ta se ovšem zaměřuje na skutkovou podstatu a její hodnocení. Dospěje-li ovšem správní orgán k závěru, že norma formulovaná s využitím neurčitého právního pojmu na jím zjištěný skutkový stav dopadá, musí z ní vyvodit jí předvídaný závěr, který nemá alternativu.

Takovým pojmem je nepochybně i zaměnitelnost (pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti), shodnost a podobnost ve smyslu citovaného ustanovení zákona o ochranných známkách. Dospěje-li Úřad průmyslového vlastnictví po výkladu těchto pojmů s ohledem na okolnosti konkrétního případu k závěru, že na skutkový stav jím projednávané věci dané ustanovení dopadá, musí přihlášku zamítnout, aniž by měl prostor pro úvahu, zda tak učiní.

Tento závěr má samozřejmě též dopad na rozsah přezkumu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, resp. jeho předsedy jakožto orgánu příslušného k rozhodování o rozkladu, soudem. **Výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav je totiž jakožto součást právního posouzení na rozdíl od správního uvážení soudem přezkoumatelný v celém rozsahu.** Soud proto může zaměnitelnost ochranné známky posoudit odlišně od Úřadu průmyslového vlastnictví a v souladu s § 78 odst. 5 SŘS jej zavázat svým právním názorem vystavěným na hodnocení skutkového stavu odlišném od jeho hodnocení Úřadem průmyslového vlastnictví.



Mgr. Jan Pořízek,
advokát

[Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.](#)

Longin Business Center
Na Rybníčku 1329/5
120 00 Praha 2

Tel.: +420 296 368 350
Fax: +420 296 368 351
e-mail: law.office@mn-legal.eu

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Nepravomocné povolení stavby a změna územního plánu](#)
- [Letiště a letecké stavby](#)
- [Nejvyšší správní soud vymezuje nové hranice zneužití práva u běžných nákladů na reklamu](#)
- [Limity dohledu nad výkonem znalecké činnosti](#)
- [Stavebníci získávají od roku 2026 silnější pozici v soudních sporech o povolení stavby](#)
- [Novela zákona o spotřebitelském úvěru: zásadní regulatorní přelom, který změní finanční trh i praxi poskytovatelů spotřebitelských úvěrů](#)
- [Regulace cen taxislužby v roce 2026: co se mění a jaké mají obce možnosti?](#)
- [Jaké klíčové změny přináší návrh novely stavebního zákona?](#)
- [Nový zákon o zbraních a střelivu](#)
- [Novela zákona o pyrotechnice: likvidace profesionálů namísto zmírnění negativních vlivů](#)
- [Nový zákon o zbraních – hlavní a vedlejší držitelé a změny v posuzování zdravotní způsobilosti](#)