



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, za účasti společnosti **B. s. r. o.**, a osoby zúčastněné na řízení společnosti **B. S., Č. v. a. s.**, zastoupené Prof. JUDr. Janem Křížem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2005, č. j. 8 Ca 162/2004 - 38,

t a k t o:

- I.** Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II.** Žádný z účastníků **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se včas podanou kasační stížností ze dne 12. 1. 2006, postoupenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 3. 2006, domáhal zrušení shora uvedeného pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým soud zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. 0-169328, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím předseda Úřadu průmyslového vlastnictví změnil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 15. 5. 2003, sp. zn. O-169328, ve věci částečného zamítnutí námitek, uplatněných podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dříve platný zákon o ochranných známkách“), proti zápisu přihlašovaného označení „B.“ do rejstříku ochranných známek, kterého se domáhala společnost B., s. r. o. (dále jen „žalobce“), a to tak,

že námitky se zamítají a přihlašované označení se postupuje k zápisu do rejstříku ochranných známek pro celý přihlášený seznam výrobků a služeb.

Městský soud považoval žalobu za důvodnou, neboť dospěl k názoru, že stěžovatel svým postupem zkrátil žalobce na jeho právech tím, že věcné námitky žalobce, uplatněné za účinnosti dříve platného zákona o ochranných známkách a formulované s přihlédnutím k obsahu a mezím této právní úpravy, byly vyhodnoceny podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách“), tj. právní úpravy nové, ačkoliv žalobci nebylo umožněno, aby se po nabytí účinnosti nové právní úpravy vyjádřil k posuzované věci právě s přihlédnutím k nové právní úpravě a případně poukázal na skutečnosti, které se staly relevantními až po 1. 4. 2004.

Stěžovatel v kasační stížnosti své důvody nepřiradil k jednotlivým zákonným ustanovením, z obsahu stížnosti je však zřejmé, že uplatňuje zákonné důvody obsažené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), a namítá tak nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky Městským soudem v Praze a také nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů rozhodnutí. Dle názoru stěžovatele důkazní materiál předložený žalobcem v řízení o námitkách svým rozsahem umožňoval posouzení žalobcových námitek i ve světle nové právní úpravy. Žalobce, ačkoliv měl v řízení o námitkách povinnost tvrzení, neprokázal, že by měl v rozhodné době faktické privilegium, tj. že by průměrný spotřebitel v České republice spojoval označené výrobky výhradně a právě jenom s jeho podnikem. Stěžovatel vytýká městskému soudu, že se s jeho bohatou argumentací v tomto směru žádným způsobem nevypořádal. Pojmu „*faktického privilegia*“ svědčí dle konstantní judikatury jak doslovné znění § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona o ochranných známkách, tak ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách. Díkce ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona o ochranných známkách hovoří o tom, že podnikatel „*vyrábí, ... nebo poskytuje výrobky*“, které jsou předmětem jeho obchodní činnosti, nikoliv, že ojedinele „*vyrobil, nebo poskytl výrobky*“, které byly předmětem jeho obchodní činnosti, obdobně jako díkce ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách hovoří o označení „*užívaného*“, ...nikoli o označení „*užitého*“. Pojem „*děle trvajícího kontinuálního užívání*“ nepředstavuje než koherentní sumarizaci zákonných předpokladů pro přiznání faktického privilegia tak, jak je vyprecizována soudní judikaturou a ustálenou rozhodovací praxí stěžovatele. Při nedostatku důkazu získání faktického privilegia žalobcem nelze rozhodnout jinak, než že žalobcem předložené doklady neprokazují déle trvající kontinuální užívání jeho obchodní firmy a její vžitost s předmětnými výrobky, protože se v posuzovaném případě jedná o úzké časové období jejího užívání a také dokládají jen místní dosah jejího užívání. Stěžovatel napadá závěry městského soudu také ve vztahu k odmítnutí principu koncentrace řízení, kdy městský soud námitku stěžovatele stran uplynutí lhůty pro podání námitek dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o ochranných známkách odmítl jako ryze formalistickou, a to s ohledem na změnu hmotného práva.

Z těchto důvodů stěžovatel navrhuje napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížnosti namítá, že městský soud vycházel v napadeném rozhodnutí nikoli z platného práva, ale z *úvah de lege ferenda*. Zdůraznila, že stěžovatel s ohledem na kogentní úpravu § 52 odst. 2 a 3 zákona o ochranných známkách nedisponuje kompetencí k vydání konkrétního správního aktu, jímž by účastníkovi řízení prodloužil námitkovou lhůtu, pokud již před nabytím účinnosti zákona o ochranných

známkách lhůta uběhla. Namítá tak, že interpretace použitá soudem by ve své podstatě znamenala umožnit dodatečné uplatnění námitek všem třetím osobám, kterým v důsledku nové právní úpravy potenciálně mohla vzniknout aktivní legitimace k podání námitek. Jediným případem možného prodloužení námitkové lhůty je v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona o ochranných známkách situace, kdy přihláška byla zveřejněna před nabytím účinnosti zákona o ochranných známkách, avšak námitková lhůta dosud neuplynula. Dále osoba zúčastněná na řízení vytýká městskému soudu, že nevzal v potaz to, že napadené rozhodnutí vycházelo zejména ze skutečnosti, že nebylo prokázáno získání faktického privilegia k přihlašovanému označení výhradně ve prospěch žalobce. Aby starší silnější právo k posuzovanému označení vůbec vzniklo a privilegovalo jeho nositele k uplatnění účinné námítky proti zápisu ochranné známky, je zapotřebí vytvoření patrné silné vazby mezi označením a jeho uživatelem, což předpokládá dle ustálené judikatury kontinuální a déletrvající užívání. S ohledem na skutečnost, že označení „B.“ bylo známé především ve spojitosti s šumivými víny „B. S.“ osoby zúčastněné na řízení ještě před samotným vznikem žalobce, je vyloučeno, aby se následně žalobce stal exkluzivním držitelem práva k tomuto označení. Závěrem osoba zúčastněná na řízení zpochybnila užívání přihlašovaného označení žalobcem v rozhodném období a odkázala na svoji podrobnou argumentaci ve vyjádření k žalobě.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuje osoba zúčastněná na řízení rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení.

Žalobce se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

V souzené věci Nejvyšší správní soud z předmětného správního a soudního spisu především zjistil, že dne 8. 12. 2000 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17393, obchodní společnost B. s. r. o., s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. S účinností od 6. 5. 2003 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu nápojů včetně alkoholických nápojů a zprostředkování obchodu. Dne 29. 6. 2001 podala společnost B. S., Č. v. a. s. (dále jen „zúčastněná osoba“), přihlášku ochranné známky slovní, č. sp. 169328, ve znění „B.“, mimo jiné pro alkoholické nápoje. Žalobce podal dne 16. 10. 2002 námitky proti zápisu předmětné přihlášky ochranné známky, a to podle § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona o ochranných známkách, kterým správní orgán I. stupně částečně vyhověl. Následný rozklad žalobce stěžovatel zamítl s odůvodněním, že doklady předložené žalobcem neprokazují déle trvající kontinuitu užívání obchodní firmy namítajícího a její vžitost ve spojitosti s předmětnými výrobky, neboť v posuzovaném případě se jedná o úzké časové období jejího užívání, faktury byly vydány v rozmezí 14-ti dnů a dokládají jen místní dosah jejího užívání, neboť se jedná pouze o jednu dodávku 3420 kusů výrobků spotřebního charakteru pouze jedinému odběrateli. Námitky týkající se vžitého hovorového označení „B. S.“ pro výrobky zúčastněné osoby stěžovatel označil za irrelevantní.

Městský soud v napadeném rozsudku uvedl, že jakkoliv je nesporné, že v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona o ochranných známkách platí, že pro řízení o přihláškách, která neskončila před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zákona č. 441/2003 Sb.), se použije tento zákon, je citované ustanovení ustanovením procesním upravujícím toliko postup v řízení v souvislosti se změnou právní úpravy. Za rozhodující pak označil skutečnost, že nová právní úprava přinesla změnu hledisek pro uplatnění námitek vůči přihlášce ochranné známky, a to mimo jiné i kritérium místního dosahu, jež vzal stěžovatel při svém rozhodování v potaz a jež má bezesporu hmotně právní povahu. S ohledem na skutečnost, že věcné

námítky uplatněné žalobcem dne 17. 10. 2002, tj. za účinnosti dříve platného zákona o ochranných známkách, byly stěžovatelem vyhodnoceny podle právní úpravy nové, a to mimo jiné také s přihlédnutím k nově stanovenému kritériu místního dosahu, aniž by žalobci bylo umožněno vyjádřit se k posuzované věci právě s ohledem na toto nové kritérium, dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žaloba je důvodná. Stěžovatelovu námitku ohledně „déle trvajícího kontinuálního užívání“ sporného označení „B.“ označil za nepřezkoumatelnou, neboť uvedené hledisko nevychází ze žádné právní normy a ze samotného rozhodnutí ani není zřejmé, jak k němu stěžovatel dospěl.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Městského soudu v Praze v rozsahu kasační stížnosti [§ 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.] a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a za stěžovatele jedná osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 s. ř. s.].

K vlastním kasačním námitkám je Nejvyšší správní soud nucen předeslat, že posouzení zaměnitelnosti ochranných známek je věcí správního orgánu, tedy stěžovatele. Nejvyšší správní soud proto není oprávněn na místo zjištěného skutkového stavu postavit vlastní skutková zjištění. S ohledem na takto vymezené meze soudního přezkumu se Nejvyšší správní soud musel omezit pouze na zkoumání, zda-li úsudek stěžovatele je logicky možným závěrem vycházejícím z premis, které byly jeho rozhodnutími nastoleny. Z obsahu napadeného rozhodnutí Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatel posuzoval zaměnitelnost předmětných ochranných známek mimo jiné i z hlediska místního dosahu, opírajíc se o ustanovení § 52 zákona o ochranných známkách, dle kterého se pro řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije tento zákon. Účinky procesních úkonů učiněných v těchto řízeních zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle tohoto zákona.

Jakkoliv tedy ochranné známky zapsané podle dříve platných předpisů zůstanou zachovány i za platnosti nového zákona, umožňuje výše citované ustanovení, aby řízení o přihláškách, která dosud pravomocně neskončila, byla dokončena podle tohoto zákona. Nová právní úprava se v souladu s citovaným ustanovením aplikuje přiměřeně. Porovnáním ustanovení § 7 zákona o ochranných známkách a ustanovení § 9 dříve platného zákona o ochranných známkách je zcela zřejmé, že institut námitek je nově upraven a doznal změn jak co do obsahu, náležitostí k prokázání námitkových důvodů, tak i terminologie.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. d) dříve platného zákona o ochranných známkách může proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u úřadu zdůvodněné námitky podnikatel, zapsaný před datem podání přihlášky do obchodního nebo obdobného rejstříku, jestliže jeho obchodní jméno, nebo jeho podstatná část, je shodné nebo zaměnitelné se zveřejněným označením a jestliže vyrábí stejné nebo podobné výrobky nebo poskytuje stejné nebo podobné služby, pro které je zveřejněné označení přihlášeno, nebo jsou takové výrobky předmětem jeho obchodní činnosti.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku 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 před dnem podání přihlášky.

Porovnáním citovaných ustanovení je zřejmé, že kritérium místního dosahu je kritériem novým, zavedeným až s účinností od 1. 4. 2004. V námitkovém řízení vedeném podle dříve platného zákona o ochranných známkách žalobce nemohl předvídat, které skutečnosti budou mít nově povahu právních skutečností rozhodných pro jeho práva a povinnosti, neboť ohledně tohoto kritéria neměl ani povinnost tvrzení, ani povinnost důkazní. Žalobce tak mohl důvodně předpokládat, že pro úspěšné namítnutí postačí jím předložené důkazy, případně nést následky, pokud by tomu tak v rámci jemu známých kritérií nebylo. Bylo-li kritérium „místního dosahu“ jedním z důvodů, pro které stěžovatel námitky zamítl, aniž by dal žalobci, tj. společnosti B. s .r. o., jakoukoliv možnost se ke splnění tohoto kritéria vyjádřit, porušil tím jedno z jeho základních procesních práv, a to právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům.

S ohledem na výše uvedené nemohl Nejvyšší správní soud přisvědčit závěru stěžovatele, že žalobce, ačkoliv měl v řízení o námitkách povinnost tvrzení, neprokázal, že přihlašované označení zasahuje do starších práv namítajícího, pokud z napadeného rozhodnutí vyplývá, že důvodem pro zamítnutí námitek bylo mimo jiné i neprokázání územního dosahu namítaného označení.

Nejvyšší správní soud souhlasí také s odmítnutím námítky koncentrace řízení městským soudem jako námítky ryze formalistické, a to právě s ohledem na změnu hmotného práva.

Pojmovým znakem „koncentrační zásady“ je vždy rozlišení vlastního procesního instrumentu od jeho skutkových a právních důvodů a zákonné stanovení, že v určité lhůtě se již také musí zformovat okruh buď skutkových nebo právních výtek, případně obou, s tím, že po uplynutí této lhůty už nemá předestření nových skutkových tvrzení nebo nových právních důvodů právní význam. V posuzovaném případě se však jedná o situaci, kdy důkazní povinnost, na kterou by se ve světle nové právní úpravy zásada koncentrace řízení nepochybně vztahovala v rozhodné době, tj. v době námitkového řízení, neexistovala a považoval-li ji stěžovatel při svém rozhodování za důvodnou, měl i po uplynutí zákonem stanovené lhůty vyzvat žalobce k předložení relevantních důkazů a umožnit mu tak unést své důkazní břemeno. Výše uvedený postup není zákonem o ochranných známkách žádným způsobem vyloučen. V této souvislosti Nejvyšší správní soud konstatuje, že v době častých, podstatných proměn práva je nutné vykládat intemporální konflikty starého a nového práva tak, aby bylo účastníkům řízení umožněno realizovat jejich procesní práva a nikoliv aby realizace těchto práv byla nadměrně, v důsledku formalistického postupu správních orgánů, ztížena či dokonce odmítnuta.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost jako nedůvodnou, a proto ji podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1, větu první, s. ř. s., dle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení, žalobce nárok na náhradu nákladů řízení nevznosl. Soud proto

rozhodl o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti za použití § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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

V Brně dne 9. listopadu 2006

JUDr. Radan Malík
předseda senátu