



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele **K. F. S. H. AG**, zastoupeného JUDr. Janem Matějkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 32, za účasti **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6, Antonína Čermáka 2a, a osoby zúčastněné na řízení **I. D. C. H., a. s.**, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2006, č. j. 6 Ca 251/2004 – 72,

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 kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým soud zamítl jeho návrh na připuštění změny účastníků na straně žalobce podle ustanovení § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Tento návrh podal stěžovatel v řízení před městským soudem, neboť podle jeho názoru došlo k převodu práv k ochranné známce, jejíž registrace Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) byla předmětem dotčeného soudního sporu, ze stěžovatele na třetí osobu.

Stěžovatel označil za důvody kasační stížnosti skutečnosti uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“). Má zato, že v okamžiku převodu ochranné známky na nabyvatele, společnost K. F. S., a. s., přešlo nejen výlučné právo ochrannou známkou užívat ve spojení s výrobky, pro něž je chráněna ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), nýbrž i veškerá ostatní práva spojená s touto ochrannou známkou a její přihláškou. Stěžovatel tak dle svého mínění zcela vstoupil do právního postavení svého předchůdce ve vztahu k převáděné ochranné známce včetně práva podat správní žalobu proti rozhodnutí žalovaného o částečném zamítnutí přihlášky ochranné známky „F.“, resp. vstoupit do již zahájeného řízení o správní žalobě a vystupovat tak nadále v předmětném řízení jako žalobce. Soud měl nesprávně dospět k závěru, že došlo ke štěpení vlastnického práva, kdy práva ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách svědčí novému nabyvateli ochranné známky a ostatní práva, zejména právo dle § 20 zákona o ochranných známkách a dle § 65 a následujících s. ř. s., svědčí jejímu původnímu vlastníkovvi. Dle stěžovatele k převodu všech práv z ochranné známky dochází již uzavřením samotné převodní smlouvy, a když městský soud dospěl k závěru, že nový nabyvatel nemůže postupovat podle § 65 a následujících s. ř. s., došlo ke zkrácení jeho práva ve smyslu článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Žalovaný se ve svém vyjádření ke kasační stížnosti ztotožnil s právním názorem městského soudu. Nad jeho rámec (stále v souladu s ním) poukázal na skutečnost, že osobou, která může tvrdit, že byla na svých právech rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví zkrácena, je přihlašovatel. Převodem ochranné známky se však nový majitel nestává přihlašovatelem a ten svou aktivní legitimaci k podání žaloby proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví dle § 65 s. ř. s. převodem ochranné známky neztrácí. Žalovaný proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele pro nedůvodnost zamítl.

Z předložené spisové dokumentace žalovaného a městského soudu Nejvyšší správní soud zjistil následující relevantní skutečnosti rozhodné pro posouzení důvodnosti kasační stížnosti:

Dne 9. 7. 2002 podal zástupce stěžovatele přihlášku ochranné známky „F.“ se žádostí o její zápis do rejstříku ochranných známek. V této přihlášce byl jako přihlašovatel uveden stěžovatel a ochranná známka byla přihlašována pro třídu 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. 6. 1957, a to pro tyto konkrétní výrobky a služby: kakao, čokoláda, kakaové nápoje, čokoládové nápoje a kávové nápoje a přípravky pro přípravu takovýchto nápojů, pekařské výrobky, sladké pečivo a cukrářské zboží, především cukrové a čokoládové cukrovinky, těstoviny, přípravky z obilnin, led na osvěžení. Po námitkách podaných dne 5. 3. 2003 společností I. D. C. H., a. s., vydal žalovaný dne 2. 9. 2003 rozhodnutí č. j. 17074/2003, zn. O-181713, kterým přihlášku stěžovatele částečně zamítl. Stěžovatel proti tomuto rozhodnutí podal rozklad. O něm v následném řízení rozhodoval předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, jenž rozhodnutím ze dne 18. 8. 2004, zn. O-181713, rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Ochranná známka „F.“ byla tedy zapsána pouze pro těstoviny a led na osvěžení, a to pod číslem zápisu xxx.

Posledně zmíněné rozhodnutí stěžovatel napadl žalobou ze dne 18. 10. 2004, doručenou městskému soudu dne 19. 10. 2004. Poté byla zapsaná ochranná známka stěžovatelem převedena na společnost K. F. S., a. s., dne 1. 12. 2004 byl žalovanému doručen návrh na zápis změny vlastníka ochranné známky a žalovaný dne 6. 12. 2004 tuto změnu v rejstříku vyznačil. Z důvodu změny zápisu ochranné známky tedy stěžovatel podal návrh na

vstup nového vlastníka ochranné známky do řízení zahájeného výše zmíněnou žalobou, a to ve smyslu ustanovení § 107a o. s. ř. Městský soud však tomuto návrhu usnesením napadeným kasační stížností nevyhověl. V odůvodnění tohoto usnesení uvedl, že převod již zapsané ochranné známky není skutečností zakládající jejímu nabyvateli práva nebo povinnosti ve vztahu k předmětu probíhajícího řízení, kde jde pouze o ty druhy výrobků, u kterých byla přihláška ochranné známky zamítnuta. Ochranná známka mohla být naproti tomu dle městského soudu převedena pouze s takovým obsahem, ve kterém byla přihláška úřadem akceptována a ve kterém byla zapsána.

Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná. Stěžovatel formálně opírá kasační stížnost o důvody dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tj. o nezákonnost rozhodnutí spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Obsahově námitky tomuto určení odpovídají. Rozsahem a důvody kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti a dospěl k závěru, že tato není důvodná.

Podle § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách platí, že *ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.* Dle odstavce čtvrtého téhož ustanovení se tato norma přiměřeně použije rovněž pro převod či přechod přihlášky.

Co se týče právního podkladu návrhu na změnu účastníka v řízení na straně žalobce před městským soudem, opřel jej stěžovatel o ustanovení § 107a o. s. ř., a to zejména jeho prvé dva odstavce: *(1) Má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107. (2) Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.* K aplikaci tohoto ustanovení ve správním soudnictví se již vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 8. 11. 2006, č. j. 2 Afs 120/2006 - 75, kde jej interpretoval následujícím způsobem: *„Občanský soudní řád (jeho část první a třetí) lze ve správním soudnictví přiměřeně užít podle § 64 s. ř. s. Ustanovení § 107a odst. 1 o. s. ř. má sloužit k odstranění překážek řízení, podat takový návrh může pouze žalobce, nastala-li rozhodná právní skutečnost po zahájení řízení. Žalobce tedy může navrhnout, že na jeho místo nebo na místo žalovaného má v důsledku konkrétní právní skutečnosti nastoupit jiná osoba. Touto skutečností pak je míněna hmotněprávní univerzální nebo singulární sukcese práva nebo povinnosti. ... Přiměřenost užití občanského soudního řádu v soudním řízení správním je třeba vykládat tak, že v případě nedostatku právní úpravy se užije potřebné ustanovení občanského soudního řádu, podle něhož je řešení procesního problému možné. Tato přiměřenost však nemůže jít tak daleko, že procesní návrh spojený s určitým procesním postavením (stranou ve sporu) může být užit někým, kdo takové postavení nemá.“*

Ze stěžovatelem předložené postupní listiny z 16. 11. 2004 jednoznačně vyplývá, že smlouva o převodu ochranné známky byla mezi stěžovatelem a společností K. F. S., a. s.,

uzavřena platně, v souladu s požadavky zákona o ochranných známkách. Z textu této listiny je dále zřejmé, že předmětem převodu byla ochranná známka „F.“, zapsaná v rejstříku ochranných známek pod číslem zápisu xxx, přičemž z důvodu prevence případných nejasností či sporů je zde ochranná známka graficky vyobrazena. Toto vyobrazení se shoduje se zápisem č. xxx v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Z uvedeného tedy vyplývá, že byla převedena ochranná známka zapsaná pro dva druhy výrobků, a to těstoviny a led na osvěžení, a z ničeho nelze dovodit, že by byla předmětným právním úkonem (smlouvou mezi stěžovatelem a společností K. F. S., a. s., o převodu ochranné známky) či jakýmkoli jiným způsobem převedena i jiná práva; míněno ta, v jejichž rozsahu byla přihláška stěžovatele zamítnuta. Stěžovatel nadto ani nijak nepopírá, že byla převedena pouze zaregistrovaná ochranná známka a v kasační stížnosti sám na tento fakt také poukazuje. Při jakékoli zmínce o označení hovoří vždy o ochranné známce a uvádí i číslo jejího zápisu v rejstříku ochranných známek, čímž zcela jednoznačně vymezuje předmět dotčené smlouvy o převodu ochranné známky. Pokud byl ve smlouvě tímto způsobem přesně vymezen její předmět, je třeba z tohoto určení (provedeného samotnými stranami smlouvy) striktně vycházet a posuzovat věc tak, že byla převedena práva z ochranné známky, nikoli práva z ochranné známky a zároveň práva z nezapsaného označení.

Zákon o ochranných známkách přitom umožňuje i takový postup, kdy jsou převedena všechna práva týkající se přihlášky ochranné známky, a to v již zmíněném ustanovení § 15 odst. 4. V tomto případě je však na danou situaci příhodné aplikovat § 15 odst. 1, který naopak počítá s tím, že lze převést vlastnictví k ochranné známce zaregistrované pouze pro určitý druh zboží nebo služeb. Ustanovení odst. 4 citovaného ustanovení by bylo aplikovatelné v jiném procesním stádiu projednávání věci, a to pokud by k převodu práv k označení, k nimž byla podána přihláška ochranné známky, došlo po podání této přihlášky, ale ještě před zápisem ochranné známky do rejstříku, resp. před nabytím právní moci rozhodnutí o zápisu ochranné známky do rejstříku. Za situace, kdy žalovaný přihlášku částečně zamítl dne 2. 9. 2003, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dne 18. 8. 2004 rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil a ochranná známka byla teprve poté převedena (což vyplývá z postupní listiny z 16. 11. 2004), je třeba dovodit možnost převodu samotné ochranné známky pouze v omezeném rozsahu, jak je uvedeno výše. Pokud stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že soud nesprávně dovodil jakési štěpení vlastnického práva ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochranných známkách, nelze mu přisvědčit. Z napadeného usnesení je patrné, že úvaha městského soudu nesměřovala do štěpení práv vlastníka z jeho ochranné známky dle § 8 odst. 1. Městský soud toliko dovodil vzájemnou oddělitelnost a samostatnost předmětu ochranné známky, tedy individualizovaných výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsána. Takovéto odlišení rozsahu ochranné známky připouští sám zákon o ochranných známkách, a to i v rámci zaregistrované ochranné známky, když v žádném svém ustanovení nestanoví, že by jednotlivé dílčí předměty (ať už konkrétně k ochranné známce či obecně k označení) nemohly mít zvláštní a nezávislý právní režim.

Stěžovatel tak dle názoru Nejvyššího správního soudu zaměňuje obsah práv z ochranné známky a jejich rozsah (předmět těchto práv). Je mu třeba dát za pravdu, že ohledně zapsané ochranné známky nepochybně platí ustanovení § 8, § 9, § 17 i § 20 zákona o ochranných známkách, hovořící mimo jiné o možnosti výhradního užívání ochranné známky a možnosti domáhat se, aby se ostatní zdrželi zde uvedeného chování. Toto však platí pouze pro zapsanou ochrannou známku, nikoli pro označení v rozsahu uvedeném v přihlášce ochranné známky, které v konkrétním případě bylo mnohem širší a mimo práv v současné době již chráněných ochrannou známkou (pro těstoviny a led na osvěžení) se dotýkalo i práv, která takto chráněna nejsou, neboť přihláška ochranné známky byla v této části zamítnuta.

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že je třeba od sebe odlišovat práva z nezapsaného označení a práva vyplývající z vlastnictví ochranné známky k danému označení.

Jak zmiňuje i sám stěžovatel, dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o ochranných známkách vzniká přihlašovatel k datu podání přihlášky ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví právo přednosti před každou osobou, která později podá přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. To znamená, že po podání přihlášky přihlašovatel vznikají určitá práva a podle § 15 odst. 4 téhož právního předpisu tato práva mohou být převedena na jiný subjekt. Na druhou stranu z toho ovšem také vyplývá, že při převodu zaregistrované ochranné známky k určitému výrobku či službě nejsou automaticky převáděna veškerá práva související s užíváním této ochranné známky ve vztahu k té části přihlášky ochranné známky, ve které byla přihláška Úřadem průmyslového vlastnictví zamítnuta. Na projednávanou věc lze uvedenou obecnou právní úvahu aplikovat tak, že pokud stěžovatel převedl pouze práva vztahující se k již zaregistrované ochranné známce (tj. v rozsahu pro těstoviny a led na osvěžení) a ve smlouvě neoznačil žádný další předmět převodu, pak ze žádného ustanovení zákona o ochranných známkách nevyplývá, že práva související jak s podáním přihlášky k ostatním druhům výrobků, tak i s následně podanou žalobou, v dané věci přešla též. Pokud by soud vyhověl žalobě a zrušil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (a ochranná známka by byla následně zaregistrována i na ostatní druhy výrobků dle přihlášky), na věci by to nic nezměnilo v tom smyslu, že stěžovatel by musel tyto zaregistrované známky převést novou smlouvou. Žaloba podaná k městskému soudu totiž směřuje proti rozhodnutí o částečném zamítnutí přihlášky ochranné známky a v meritorním konečném rozhodnutí městského soudu v projednávané věci bude jako aktivně legitimovaný účastník řízení označen stěžovatel v případě zamítnutí žaloby i v případě zrušení rozhodnutí žalovaného. Výrok tohoto rozhodnutí však Nejvyššímu správnímu soudu v tomto řízení nepřísluší předjímat.

Lze tedy uzavřít, že městský soud by mohl návrhu stěžovatele na změnu účastníka v řízení dle § 107a o. s. ř. vyhovět, jestliže by v řízení bylo bez jakýchkoli pochybností prokázáno, že práva k označení v rozsahu zamítnuté části přihlášky ochranné známky přešla na společnost K. F. S., a. s. V řízení se tak ovšem nestalo, stěžovatel pouze předkládal svůj právní názor odlišný od stanoviska Úřadu průmyslového vlastnictví. Za daného procesního stavu řízení, s přihlédnutím k obsahu smlouvy o převodu ochranné známky (který soudy dovodily z obsahu předložené postupní listiny ke smlouvě se vztahující a na ni výslovně odkazující) a ve světle výše uvedeného právního názoru vysloveného již dříve Nejvyšším správním soudem, nelze ve věci rozhodnout jinak, než přisvědčit právnímu názoru městského soudu a žalovaného, že jediným aktivně legitimovaným subjektem k podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného o částečném zamítnutí přihlášky ochranné známky „F.“ je stěžovatel jakožto přihlašovatel.

Jestliže tedy městský soud z uvedených důvodů zamítl návrh stěžovatele, postupoval v souladu se zákonem.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelem uplatněné kasační námitky nejsou ve vztahu k napadenému usnesení městského soudu důvodné. Protože v řízení nebyly shledány ani jiné nedostatky, ke kterým Nejvyšší správní soud dle § 109 odst. 3 s. ř. s. přihlíží z úřední povinnosti, kasační stížnost byla v souladu s § 110 odst. 1, větou poslední, s. ř. s. zamítnuta.

Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení ve věci úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalovanému ani další osobě zúčastněné na řízení, jak vyplývá z obsahu spisu, náklady v tomto řízení nevznikly. Proto soud rozhodl, 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 13. září 2007

JUDr. Radan Malík
předseda senátu