



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola a soudců JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové ve věci

žalobkyně: **KMITEX s.r.o.**, IČ 62917455, se sídlem v Praze 9, Novovysočanská 537/31, zastoupená JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem se sídlem v Bratčicích 137, pobočka AK Slovákova 279/11, Brno - Veverří,

proti
žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem v Praze 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 2a,

za účasti osoby
zúčastněné na
řízení: **HTC INVESTMENTS a.s.**, IČ 31342141, se sídlem v Bratislavě, Dobrovičova 8, Slovenská republika, zastoupená JUDr. Janem Žákem, advokátem v Praze, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7

žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

t a k t o :

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
- III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

1. Žalobkyně se žalobou podanou u zdejšího soudu domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného ve vztahu k její žádosti o obnovu zápisu ochranné známky. Žalobkyně požadovala, aby žalovanému byla rozsudkem uložena povinnost vydat žalobkyni na základě pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.5.2017, č.j. 8A 20/2004 – 105 osvědčení o obnově zápisu kombinované ochranné známky KINEX CZ číslo O-96993 na dobu od 6.2.2015 do 6.2.2025 v rejstříku ochranných známek a zveřejnit toto osvědčení zápisem do Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, a to vše do deseti dnů od právní moci rozsudku.
2. Žalobkyně uvedla, že dne 11.12.1995 na ni byla převedena přihláška kombinované ochranné schránky KINEX CZ, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 13.3.1996 pod č. 191544. Dne 26.10.2012 byl ze strany společnosti KINEX, a.s., IČ 31561896 podán návrh na prohlášení kombinované ochranné známky žalobkyně za neplatnou, a to dle § 4 písm. g), l) a m) 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 (dále také jako zákon o ochranných známkách). Návrhu bylo žalovaným Úřadem průmyslového vlastnictví vyhověno, a to konkrétně rozhodnutím ze dne 27.5.2013, jímž prohlásil ochrannou známku KINEX CZ č. 191544 za neplatnou s účinky ex tunc. Žalobkyně proti předmětnému rozhodnutí podala rozklad, ten však byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29.11.2013, č.j. O-96993/D 41379/2013/ÚPV, zamítnut. Rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23.5.2017, č.j. 8A 20/2014-105-118, který nabyl právní moci dne 26.6.2017. S odkazem na zákonná ustanovení zákona o ochranných známkách uvedla, že ochranná doba ochranné známky je deset let od podání přihlášky. V případě žalobkyně byla přihláška podána dne 6.2.1995, platnost známky byla do 6.2.2005. Na žádost žalobkyně byl zápis obnoven na dobu 10 let, tj. na dobu do 6.2.2015. S ohledem na rozhodnutí žalovaného, kdy orgán prvního stupně vydal rozhodnutí, kterým prohlásil předmětnou známku za neplatnou dne 27.5.2013 a žalovaný jeho rozhodnutí potvrdil rozhodnutím ze dne 29.11.2013, žalobkyně ve lhůtách v souladu se zákonem o ochranných známkách další žádost o obnovu zápisu předmětné známky nepodala, neboť dle § 32 odst. 4 zákona o ochranných známkách se na ochranné známky prohlášené za neplatné hledí, jakoby nikdy nebyly zapsány. S ohledem na shora uvedená rozhodnutí podala žalobkyně žádost o obnovu platnosti ochranné známky k žalovanému dne 10.8.2017. Žalovaný písemným sdělením ze dne 4.9.2017 prohlásil předmětnou žádost za nepodanou, a to v souladu s ust. § 29 odst. 5 zákona o ochranných známkách, i když se předmětné zákonné ustanovení s ohledem na shora specifikovaná rozhodnutí na daný případ nevztahuje. Žalobkyně nesouhlasí s výkladem žalovaného, který uvedl ve svém sdělení, že kdyby žalobkyně podala žádost ve lhůtě, tj.

do 6.8.2015, pak by taková žádost byla vyřízená až po zjištění skutečného stavu, tedy po rozhodnutí Městského soudu v Praze. Žalobkyně namítla, že ani zákon o ochranných známkách a ani soudní řád správní neobsahuje ustanovení o přerušení řízení o žádosti o další obnovu zápisu předmětné ochranné známky. Nadto, návrhu žalobkyně na přiznání odkladného účinku žaloby nebylo v řízení před Městským soudem v Praze vyhověno, a to s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí předsedy žalovaného již bylo vykonáno, konkrétně zveřejněním údaje o prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou dne 18.12.2013 v čísle 51-2013 ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Žalobkyně tak namítla, že dodatečná lhůta pro podání žádosti žalobkyně o obnovu zápisu její ochranné známky dle § 29 odst. 4 zákona o ochranných známkách nemohla začít, a nepočala běžet dříve, nežli ode dne 26.6.2017. Žádost podaná žalobkyní dne 10.8.2017 je žádostí podanou ve lhůtě a žalovaný byl povinen svým osvědčením zveřejněným obnovou zápisu předmětné ochranné známky ve Věstníku vyhovět, což neučinil. S ohledem na nezákonné rozhodnutí žalovaného již žalobkyně nepřistoupila k podání opatření proti nečinnosti dle § 80 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád.

3. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě setrval na svých procesních stanoviscích tak, jak je uvedl ve svém sdělení žalobkyni.
4. Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že žalobu na nečinnost podanou žalobkyní považuje za nepřipustnou. Uvedla, že o obnově zápisu ochranných známek se nevede správní řízení, tedy nevydává se žádné správní rozhodnutí či osvědčení. Obnova se provádí jako tzv. faktický úkon ve smyslu ust. § 158 odst. 1 správního řádu. Žádost je zkoumána pouze z hlediska, zda splňuje zákonné náležitosti, je podána včas a zda byl zaplacen příslušný poplatek. Pokud jsou podmínky splněny, provede příslušný orgán obnovu zápisu. V opačném případě uplynutím deseti let od podání přihlášky ochranná známka ex lege zaniká. Správní orgán nemůže svévolně rozšiřovat svoji působnost a vydávat rozhodnutí či osvědčení, v opačném případě by došlo k rozporu s čl. 3 odst. 2 LZPS. Odkázala na rozsudek NSS ze dne 26.2.2015, č.j. 2 As 138/2014-35 v kterém soud uzavřel, že ani včasná žádost o obnovu ochranné známky není způsobilá zahájit správní řízení v jeho pravém smyslu a tudíž vyvolat nečinnost žalovaného dle § 79 soudního řádu správního. Dle jejího názoru se lze proti domnělé nečinnosti bránit formou správní žaloby proti nezákonnému zásahu, avšak nikoliv v tomto konkrétním případě. Pro případ, že by soud podanou žalobu kvalifikoval jako žalobu proti nezákonnému zásahu, přesto namítla, že lhůta k podání takové žaloby již uplynula, a to s odkazem na ust. § 84 odst. 1 soudního řádu správního. Pokud by soud žalobu i přes shora uvedené kvalifikoval jako žalobu na ochranu proti nečinnosti, pak namítla, že žalobkyně nevyčerpala veškeré prostředky na ochranu před nečinností, tedy nepodala žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ve smyslu § 80 správního řádu, kdy takový postup je objektivní podmínkou přípustnosti při podání takové žaloby. Na podporu svého tvrzení odkázala na rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 25.5.2016, č.j. 5 As 9/2015 – 59. Žádosti o obnovu zápisu ochranné známky nelze vyhovět pro

marné zmeškání lhůt dle § 29 zákona o ochranných známkách. Doba platnosti ochranné známky uplynula ke dni 6.2.2015, dodatečná lhůta uplynula ke dni 6.8.2015. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky byla žalobkyní podána dne 10.8.2017. Pro tyto fakty lze žádost žalobkyně považovat za nepodanou, a to dle § 29 odst. 5 zákona o ochranných známkách. Pokud byla žalobkyně přesvědčena o nezákonnosti rozhodnutí o zneplatnění své známky, pročez proti rozhodnutí podala žalobu k Městskému soudu v Praze, měla a mohla v průběhu těchto řízení činit opatření k zachování svých práv k této ochranné známce a podat včas žádost o obnovu jejich zápisu. Rovněž zdůraznila, že případnému právnímu zájmu žalobkyně na obnovení zápisu ochranné známky č. sp. 96993 nelze přiznat právní ochranu jakožto výkonu práva rozporného s dobrými mravy. Odkázala na rozsudek Městského soudu v Praze vydaný dne 19.2.2017 pod č.j. 41 Cm 87/2012-217, který byl potvrzený rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20.10.2015, č.j. 3 Cmo 302/2014 – 336, ve kterém soud žalobkyni uložil zdržet se užívání ochranné známky KINEX č.sp. 3993 a dále mimo jiné též označení KINEX CZ, jakož i jakýchkoliv jiných označení obsahujících slovní či grafický prvek KINEX a změnit svoji obchodní firmu tak, aby neobsahovala slovo KINEX, stáhnout z trhu a zničit výrobky označené ochrannou známkou KINEX nebo i jejím označením, zrušit registraci doménového jména kinex.cz a zaplatit společnosti KINEX a.s. (tj. předchozímu vlastníkovi) přiměřené zadostiučinění ve výši 165.897,70 EUR. Proto se osobě zúčastněné na řízení, jako novému vlastníkovi starší a dotčené ochranné známky KINEX č. sp. 3993 není zřejmé, z jakého důvodu se žalobkyně domáhá ochrany před nečinností, když by ani po obnově zápisu nemohla ochrannou známkou užívat, přičemž je nutné vyčkat rozhodnutí NSS, který se opětovně bude zabývat tím, zda prohlášení neplatnosti ochranné známky bylo prohlášeno v souladu se zákonem či nikoliv. Pro shora uvedené osoba zúčastněná navrhla, aby soud žalobu odmítl jako nepřipustnou v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. d) soudní řád správní, neboť žaloba směřuje k vydání osvědčení ve věci, ve které se osvědčení ani nevydává, rovněž tak žalobkyně nevyčerpala veškeré ostatní procesní prostředky ochrany, což ostatně sama ve svém žalobním návrhu připustila.

5. V řízení nebylo sporu o tom, že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29.5.2017, č.j. 8A 20/2014 - 105, který nabyl právní moci dne 26.6.2017, bylo rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29.11.2013, č.j. O-96993/D41379/2013/ÚPV, jímž byl zamítnut rozklad žalobkyně proti rozhodnutí o prohlášení ochranné známky za neplatnou s účinky *ex tunc*, zrušeno a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce podala žádost o obnovu ochranné známky a žádost o zápis změny obchodní firmy majitele ze dne 10.8.2017 s tím, že obdržela osvědčení ze dne 29.6.2017 o zrušení rozhodnutí úřadu počátkem července, a proto neprodleně požádala úřad o provedení obnovy platnosti předmětné ochranné známky na dalších 10 let, tj. do 6.2.2025. Uvedla, že správní řád na takové případy nepamatuje, a proto je nutné se řídit obecnými principy logiky a zásadami právního státu. V reakci na podanou žádost o obnovu ochranné známky Úřad průmyslového

vlastnictví vydal dne 4.9.2017 sdělení, v němž uvedl, že žádost shledal ve smyslu ust. § 29 odst. 5 zákona o ochranných známkách za nepodanou, neboť byla podána mimo lhůty uvedené v § 29 odst. 2 a 4 zákona o ochranných známkách. Uvedl, že doba platnosti ochranné známky uplynula ke dni 6.2.2015, dodatečná lhůta uplynula ke dni 6.8.2015. Žádost podanou dne 10.8.2017 proto shledal za žádost podanou mimo lhůtu, přičemž ochranná známka zanikla ke dni 6.2.2015. Uvedl, že i přes specifika případu, jak uvedla žalobkyně, nenalezl žádné zákonné zmocnění, které by jej opravňovalo k zápisu. Žalobkyně mohla ve lhůtě podat žádost, která by byla eventuálně vyřízena po ukončení soudního řízení.

6. Při jednání účastníci řízení i osoba zúčastněná na řízení setrvali na svých procesních stanoviscích a právní argumentaci.
7. Soud žalobu na ochranu před nečinností správního orgánu neshledal důvodnou.
8. Podle § 29 odst. 2 zákona o ochranných známkách se zápis ochranné známky na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Za podání žádosti o obnovu zápisu je vlastník povinen zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky stanoví prováděcí právní předpis. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. Podle odst. 4 citovaného ustanovení lze žádost o obnovu zápisu podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti; v tomto případě musí být správní poplatek podle odstavce 2 zaplacen v dvojnásobné výši. Podle odst. 5 citovaného ustanovení je-li žádost podána mimo lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 4, považuje se za nepodanou; v tomto případě Úřad žadateli vrátí již zaplacený správní poplatek.
9. Ochrany ve správním soudnictví podle ust. § 79 a násl. s. ř. s. se nelze dovolávat proti jakékoliv absenci činnosti správního orgánu. Žaloba na ochranu před nečinností správního orgánu připadá do úvahy v případech, kdy má správní orgán ve správním řízení povinnost vydat rozhodnutí, jímž má být založeno, změněno nebo závazně určeno právo nebo povinnost žalobce, nebo má povinnost vydat osvědčení, má tak učinit v určité zákonem stanovené lhůtě. K vynucení jiného konání správního orgánu než je vydání rozhodnutí nebo osvědčení § 79 odst. 1 s. ř. s. žalobní legitimaci nezakládá, není pak založena pravomoc soudu poskytovat ochranu proti jiné nečinnosti správního orgánu než takové, která spočívá v absenci vydání rozhodnutí nebo vydání osvědčení (viz např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008 - 98).
10. Povahou žádosti o obnovu zápisu ochranné známky se zabýval Nejvyšší správní soud rozsudku ze dne 26.2.2015, č.j. 2 As 138/2014-35. Soud dospěl k závěru, že „[a]ni

časná žádost o obnovu zápisu ochranné známky není způsobilá zahájit správní řízení v jeho pravém smyslu, a tudíž vyvolat nečinnost žalovaného, jak je definována v § 79 s. ř. s. ...[V]yhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách (dále jen „prováděcí vyhláška“) v § 9 odst. 1 stanoví náležitosti žádosti o obnovu zápisu, jimiž jsou pouze údaje o ochranné známce, a podpis, a v § 9 odst. 2 upravuje další náležitosti pro případ, je-li součástí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky žádost o omezení seznamu výrobků či služeb, pro které má být ochranná známka obnovena. Správní orgán tak po obdržení žádosti o obnovu zápisu ochranné známky zkoumá pouze to, zda byla podána žádost s uvedenými náležitostmi v zákonem stanovených lhůtách a zda byl zaplacen poplatek, a jsou-li tyto podmínky splněny, je jeho povinností provést obnovu zápisu – zanést tento údaj do rejstříku ochranných známek. Nejsou-li tyto podmínky splněny, správní orgán obnovu zápisu neprovede a ochranná známka uplynutím doby deseti let od podání přihlášky ex lege zaniká. Lze tak uzavřít, že „produktem“ postupu správního orgánu není formální pozitivní nebo negativní akt, nýbrž buď faktický úkon spočívající v provedení záznamu do státem vedené evidence (rejstřík ochranných známek), anebo faktický úkon spočívající v „nečinnosti“ (neprovedení záznamu) s případným vrácením správního poplatku, byl-li zaplacen. Lze tak uzavřít, že tento úkon, ať již pozitivní (provedení obnovy zápisu) či negativní (neprovedení obnovy zápisu), s ohledem na uvedené, má povahu tzv. jiného úkonu podle § 158 odst. 1 správního řádu. Správní orgán si pak svévolně nemůže rozšiřovat svou působnost a vydat stěžovatelem požadované rozhodnutí, které mu zákon neukládá. Takový postup by byl postupem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a bylo by jej nutno posoudit jako postup ultra vires. Poněvadž zde tedy absentuje správní řízení a tedy i povinnost správního orgánu vydat o provedení obnovy zápisu ochranné známky rozhodnutí, popř. osvědčení, nelze mu v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu takovou povinnost uložit.“ Soud nemá důvod se od závěrů Nejvyššího správního soudu odchýlit, se závěry uvedenými v citovaném rozsudku se ztotožnil.

11. Obdobně jako Nejvyšší správní soud v citovaném rozsudku pak zdejší soud konstatuje, že žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného není na místě. V úvahu ve vztahu ke skutkovému stavu v projednávané věci přichází pouze žaloba na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 a násl. s. ř. s., neboť zásahem je i nečinnost správního orgánu, která nespočívá v nevydání rozhodnutí nebo osvědčení. Neprovedení požadovaného úkonu – obnovy zápisu ochranné známky lze považovat za zásah ve smyslu § 82 a násl. s.ř.s. V rámci poskytnutí efektivní ochrany práv žalobci soud uvažoval, zda by žalobce na základě výzvy soudu mohl změnit žalobu na ochranu před nečinností na žalobu zásahovou, k takovému procesnímu postupu však soud nepřikročil. Podle § 84 s.ř.s. musí být žaloba podána v dvouměsíční subjektivní lhůtě, která počíná běžet okamžikem, kdy se žalobce o nezákonném zásahu dozvěděl. Sdělení o tom, že zápis proveden nebude, přitom neprovedení zápisu je oním nezákonným zásahem, žalovaný učinil dne 4.9.2017, žalobu podanou dne 9.1.2018, tedy více než čtyři měsíce po tomto datu, by totiž soud pro její opožděnost beztak projednat nemohl.

12. Z výše uvedených důvodů soud podle § 81 odst. 3 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.
13. Výrok o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. *a contrario*. Žalovaný byl ve věci zcela úspěšný, žádné náklady řízení mu však nevznikly, soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Osobě zúčastněné na řízení soud povinnosti neukládal, o náhradě nákladů ve vztahu k ní soud rozhodl podle § 60 odst. 5 s.ř.s., *a contrario*.

P o u ě n í : Proti tomuto rozhodnutí **l z e** podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Praha 11. září 2018

Mgr. Aleš Sabol

předseda senátu