



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Naděždy Řehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v právní věci **žalobce: Helping Hands nadační fond**, IČ 264 47 649 se sídlem Seydlerova 2451, Praha 5, zast. JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem V Jirchářích 4, Praha 1 proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem A. Čermáka 2A, Praha 6, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 16.8.2012, zn. sp.: O-186724, č.j.: O-186724/55562/2007/ÚPV,

t a k t o :

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

O d ů v o d n ě n í

I. Předmět řízení a napadené rozhodnutí

Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, kterým bylo k rozkladu podaném O. K. změněno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také „Úřad“) ze dne 13.8.2007 o zamítnutí návrhu na prohlášení kombinované ochranné známky č. 256895 ve znění Helping Hands, jejímž vlastníkem je Helping hands - nadační fond, za neplatnou. Napadeným rozhodnutím bylo rozhodnutí Úřadu změněno tak, že předmětná kombinovaná ochranná známka se prohlašuje za neplatnou.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel žalovaný ze zjištění, že předmětná ochranná známka č. 256895



byla žalobcem přihlášena dne 12.2.2012 a zapsána do rejstříku ochranných známek dne 27.8.2003 pro seznam služeb zařazených do tříd 35, 36 a 41 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Dne 28.7.2006 se navrhovatel O. K. domáhal prohlášení této ochranné známky za neplatnou s tím, že se cítí být dotčen na svých právech k namítanému autorskému dílu, jež je shodné s obrazovým prvkem napadené ochranné známky, a to proto, že žalobci jako vlastníkově ochranné známky nedal souhlas k zápisu ochranné známky, jejíž součástí je autorské dílo. Odmítl také, že by žalobci dal souhlas se zásahem do autorského díla, spočívajícím v připojení graficky zpracovaného slovního spojení „Helping Hands“. Žalobce tak zasáhl do práva navrhovatele na nedotknutelnost díla ve smyslu ust. § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

Předseda Úřadu (dále také žalovaný) přezkoumával rozhodnutí Úřadu jako správního orgánu I. stupně o prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou, které byl postaveno na zjištění, že oprávnění k užití autorského díla bylo žalobci uděleno na základě licenční smlouvy, jež byla uzavřena mezi navrhovatelem a žalobcem a na základě této smlouvy získal žalobce výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít při své činnosti jako logo v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Podle této smlouvy byl žalobce oprávněn užít autorské dílo v původní i zpracované, resp. ve změněné podobě, tudíž nedošlo k zásahu do autorských práv k užití autorského díla ve spojení se slovními prvky „Helping Hands“. Podle správního orgánu I. stupně užívání autorského díla ve spojení se slovními prvky nesnižuje hodnotu autorského díla, neboť tyto prvky jsou dostatečně odděleny od autorského díla a i tím, jak jsou provedeny jednoduchým, lehce dětským písmem, korespondují s účelem vlastníka jako nadačního fondu, který pomáhá osiřelým dětem.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami navrhovatele O. K., který zpochybnil platnost a účinnost licenční smlouvy s tím, že licenční smlouva byla uzavřena dne 28.2.2001, tedy více než 2 měsíce před zápisem žalobce do obchodního rejstříku, ke kterému došlo ke dni 9.5.2001. Namítal, že v licenční smlouvě jsou nesrovnalosti, neboť žalobce je v této smlouvě specifikován i identifikačním číslem, které mu bylo přiděleno až zápisem do nadačního rejstříku, takže nemůže jít o řádné uzavření smlouvy, to se týká i dodatku ke smlouvě ze dne 1.1.2002, který tuto licenční smlouvu mění. Navrhovatel trval na tom, že tuto smlouvu, včetně jejího dodatku nikdy nepodepsal. Proto na žalobce nemohlo být řádně převedeno právo užívat předmětné autorské dílo ani je užít v rámci napadené ochranné známky. K výkladu licenční smlouvy navrhovatel namítl, že Úřad neměl postupovat podle § 12, nýbrž podle § 46 až 55 zákona č. 121/2000 Sb., které upravují licenční smlouvu. Nesouhlasil s teleologickým výkladem licenční smlouvy, že navrhovatel udělil souhlas s užitím svého díla ve spojení se slovními prvky „Helping Hands“. Rovněž se neztotožnil se závěrem Úřadu, že by navrhovatel měl nárok na uvedení svého jména na předmětném uměleckém díle, jen pokud by to bylo obvyklé a možné. Tento závěr sice

vyplývá z novely autorského zákona č. 216/2006 Sb., avšak tato novela vstoupila v účinnost až 22.5.2006, tzn., že ke dni podání přihlášky a zápisu ochranné známky nebyla účinná. Navrhovatel nesouhlasil s tím, že užití předmětného uměleckého díla v kombinaci se slovním prvkem „Helping Hands“ není užitím snižujícím uměleckou hodnotu tohoto díla.

K uvedenému rozkladu se vyjádřil žalobce jako vlastník napadené ochranné známky a uvedl, že datum licenční smlouvy nebylo rozhodující, protože se ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku jednalo pouze o chybu v psaní a počtech, která nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. Dle žalobce dodatek k licenční smlouvě prokazuje, že smluvní strany potvrdily svůj úmysl umožnit vlastníku napadené ochranné známky její užívání. Poukázal na rozpornost některých tvrzení navrhovatele, neboť ten se na jedné straně domáhá práva autora na uvedení svého jména na předmětném uměleckém díle, ovšem na druhé straně se domnívá, že si spotřebitel spojí u ochranné známky její grafickou a slovní část, pozná kdo je autorem a bude jí považovat za dílo jednoho autora. Žalobce byl toho názoru, že průměrný spotřebitel není schopen identifikovat navrhovatele jako autora grafického prvku známky a naopak je schopen rozlišit rozdíly v grafickém prvku a slovním prvku napadené ochranné známky. Žalobce považoval návrh navrhovatele za účelový s odkazem na řízení u Městského soudu pod č.j. 15Cm 96/2006, ve kterém se žalobce domáhá povinnosti zdržet se užívání ochranných známek ze strany společnosti McDonald's ČR z důvodu zaměnitelnosti o ochrannou známku žalobce. Tato společnost je přitom zastupována stejným právním zástupcem jako v tomto řízení navrhovatel.

Žalovaný napadeným rozhodnutím rozhodoval poté, kdy jeho původní rozhodnutí ze dne 7.8.2009 bylo zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23.11.2011, č.j. 9 Ca 285/2009-60 se závěrem, že žalovaným nebyla dostatečně posouzena sporná otázka, zda navrhovatel jako autor díla poskytl žalobci oprávnění k výkonu práva dílo užít na základě licenční smlouvy, které se dovolával žalobce. Soud uložil žalovanému, aby se s ohledem na okolnosti uzavření licenční smlouvy z hlediska časového, ale i z hlediska jejího dodatku, který rozšiřoval předmět smlouvy o oprávnění ke způsobům užití díla uvedeným v § 12 autorského zákona, zabýval okolnostmi uzavření kupní smlouvy i projevu vůle navrhovatele jako autora a aby vyjasnil opravdové jednání smluvních stran, případně v součinnosti se žalobcem a navrhovatelem.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí tedy znovu, po rozhodnutí městského soudu v Praze posuzoval rozkladové námitky i vyjádření vlastníka ochranné známky, tentokrát tak učinil podle ust. § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách, které vylučuje zpětnou působnost nového zákona na otázku platnosti ochranné známky v okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku, ledaže by její zápis byl sice v nesouladu se starým předpisem, byl by však v souladu s novým zákonem. Zápisnou způsobilost proto posuzoval podle ust. § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., avšak shledal, že obsahově odpovídá ust. § 7 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., účinného v současné době.

Žalovaný předně zkonstatoval, že předmětné autorské dílo je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., že je součástí napadené ochranné známky a že bylo prokázáno autorství navrhovatele k předmětnému autorskému dílu.

Žalovaný vázán právním názorem Městského soudu v Praze nejprve posuzoval platnost uzavření licenční smlouvy. I přes zjištění, že datum uzavření licenční smlouvy předchází datu vzniku žalobce jako nadačního fondu, žalovaný nedovodil, že by licenční smlouva byla neplatným aktem. Dovodil, že z jiného údaje smlouvy byl žalobce dostatečně

specifikován jako osoba s právní subjektivitou a že vytváření textu smlouvy s možnými chybami v některých údajích nemohou vést k závěru o absolutní neplatnosti smlouvy, je-li jinak projev účastníků smlouvy určitý a srozumitelný.

Žalovaný i dalšími úvahami o chování účastníků smlouvy, zejména navrhovatele včetně podpisu smlouvy, dospěl k tomu, že nevzniká důvodná pochybnost o platnosti licenční smlouvy.

Po vyjasnění platnosti smlouvy žalovaný následně přistoupil k přezkoumání licenční smlouvy a jejího dodatku po věcné stránce. Z jejího obsahu zjistil, že navrhovatel se zavázal převést na žalobce oprávnění k výkonu práva dílo užít jako logo, a dále i ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Dle žalovaného je z výčtu možných způsobů užití díla dle ust. § 12 autorského zákona patrné, že pod žádné z těchto oprávnění nelze podřadit způsob, jakým bylo v dané věci autorské dílo žalobcem užito, tj. přihlášení ke známkoprávní ochraně. Současné znění ust. § 12 odst. 5 autorského zákona, umožňující dílo užít i jinými způsoby, nabylo účinnosti až dne 22.5.2006. Žalovaný vycházel z oprávnění užít autorské dílo navrhovatele jako loga, nikoliv však, aby toto logo bylo chráněno jako ochranná známka. Z uvedeného žalovaný učinil závěr, že výčet způsobů užití díla byl taxativní a žalobce neprokázal, že by od autora získal oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo zápisem ochranné známky. Uvedl, že právo vyplývající z vlastnictví ochranné známky nesvědčí autorovi, který tak ve smyslu známkoprávní ochrany nemůže se svým dílem nakládat na rozdíl od třetích osob, na které může být právo z ochranné známky převedeno, aniž by autor mohl takovému převodu bránit.

Zásah do autorských práv dále žalovaný spatřoval v tom, že žalobce připojil k autorskému výtvarnému dílu slovní spojení „Helping Hands“, aniž by prokázal, že k takovému spojení měl autorův souhlas, neboť takový souhlas z licenční smlouvy ani jejího dodatku nevyplývá.

Žalovaný však nepřisvědčil navrhovateli v jeho námitce, že bylo porušeno jeho osobnostní právo tím, že při zveřejnění díla nebylo uvedeno jeho jméno. Žalovaný ze skutečnosti, že součástí licenční smlouvy byla příloha i s vyobrazením předmětného díla, usoudil, že autor ve smyslu § 11 autorského zákona se zveřejněním díla souhlasil.

Žalovaný dospěl k závěru, že návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou, podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. je důvodný, neboť právo navrhovatele k jeho autorskému dílu bylo dotčeno jednak jeho užíváním jako ochranné známky bez souhlasu autora a jednak i tím, že dílo bylo pozměněno doplněním slovních prvků „Helping Hands.“

Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

II. Žaloba

Žalobce v podané žalobě namítá, že žalovaný v napadeném rozhodnutí opětovně nesprávně vyhodnotil otázku platnosti licenční smlouvy a jejího dodatku v rozporu s pokyny

správního soudu, a tím nesprávně posoudil i oprávnění žalobce zaregistrovat autorské dílo navrhovatele jako ochrannou známku.

Žalobce poukazuje na to, že Úřad neměl při zápisu předmětné ochranné známky žádné pochybnosti o rozsahu oprávnění, vyplývajícího z licenční smlouvy ve vztahu k možnosti nechat zapsat autorské dílo jako ochrannou známku. Je proto stěžejí pochopitelné, že o několik let později dospěl k rozdílné interpretaci rozsahu licenčního ujednání. Žalobce poukazuje i na rozdíly v odůvodnění žalovaného, kdy žalovaný v původním rozhodnutí dovozoval neplatnost zápisu ochranné známky z neplatnosti celé licenční smlouvy a nyní v napadeném rozhodnutí tak činí pro nedostatek oprávnění či svolení autora k registraci jeho díla jako ochranné známky.

Žalobce namítá, že z autorského zákona ani z příslušné judikatury nevyplývá, že by přihlašovatel ochranné známky, jejíž součástí je autorské dílo, měl mít explicitně svolení autora k registraci díla jako ochranné známky, toto oprávnění je v dané věci obsaženo v licenční smlouvě. Naopak se, zejména u poskytnutých licencí výhradních, počítá s jistým implicitním souhlasem se zápisem takového autorského díla jako ochranné známky. Pokud by tomu tak nebylo, byl by žalovaný nucen rozhodnout o neplatnosti poměrně velkého počtu ochranných známek, jejichž předmětem bylo autorské dílo, jelikož tyto již byly a jsou registrovány pouze na základě nabyté licence. Obzvláště markantní je tato diskrepance v případě, kdy autor poskytne výhradní oprávnění k užití díla jako loga společnosti všemi možnými způsoby uvedenými v autorském zákoně. Autorský zákon nezná a nepracuje s kategorií oprávnění k registraci díla jako ochranné známky a toto oprávnění tak lze dovodit povětšinou z charakteru a rozsahu poskytované licence. Žalobce poukazuje na to, že v jeho případě byla ze strany navrhovatele poskytnuta nejširší možná licence dle dodatku k licenční smlouvě, z čehož lze dovodit souhlas navrhovatele, a užitím jeho autorského díla, i pro zápis ochranné známky. Takový souhlas mohl navrhovatel udělit i ústně.

S poukazem na to, že žalovaný v důsledku rozhodnutí městského soudu, avšak bez dokazování, posoudil, že ohledně licenční smlouvy nevzniká pochybnost o pravosti smlouvy, se žalobce domnívá, že žalovaný měl potvrdit rozhodnutí správního orgánu 1. stupně o zamítnutí návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou.

Žalobce nesouhlasí s úsudkem žalovaného o zásahu do osobnostních práv navrhovatele. Uvádí, že navrhovatel souhlasil s užitím autorského díla jako loga společnosti žalobce a je běžné, že logo společnosti se vždy užívá spolu s obchodní firmou (zde nadace) či názvem subjektu. Název „Helping Hands“ je toliko připojen, aniž by zasahoval do autorského díla, a plní zde funkci názvu nadačního fondu, aby autorské dílo mohlo plnit funkci loga při činnosti žalobce.

Žalobce namítá, že napadené rozhodnutí nemá oporu v zákonném podkladu a ve zjištění všech okolností, které v řízení vyšly najevo, a závěrem žalovaného o prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou došlo ke zkrácení práv žalobce.

Žalobce namítá i procesní pochybení spočívající v tom, že žalovaný před vydáním napadeného rozhodnutí nedal žalobci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žalovaný se také neřídil instrukcemi správního soudu přezkoumat a provést důkazy ve vztahu k platnosti či neplatnosti licenční smlouvy.

Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil.

III. Vyjádření žalovaného

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že v řízení po zrušení původního rozhodnutí žalovaného městským soudem se rozhodnou pro posouzení návrhu na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou stala otázka, zda licenční smlouva umožňuje žalobci jako nabyvateli výhradní licence k autorskému dílu začlenit toto dílo do ochranné známky, která se stane jeho vlastnictví se všemi důsledky z tohoto vlastnictví vyplývajícími. Žalovaný poukázal na obsah licenční smlouvy, na její dodatek a na znění ustanovení autorské zákona v době uzavření licenční smlouvy. Setrval na názoru, uvedeném již v napadeném rozhodnutí, že v té době po pojem „oprávnění dílo užit“ spadal výčet možných způsobů užití autorského díla, mezi které nenáležel způsob, jakým bylo namítané autorské dílo žalobcem užito, tj. přihlášeno ke známkoprávní ochraně. Současné znění ust. § 5 autorského zákona, umožňující autorské dílo užit i jinými způsoby než vyjmenovanými v zákoně, nabylo účinnosti až 22.5.2006. Žalovaný proto dospěl k závěru, že žalobce měl oprávnění užívat autorské dílo podle licenčního ujednání, neměl však právo užívání změnit na vlastnictví ochranné známky, která by mohla být předmětem samostatných dispozic.

Žalovaný dále uvedl, že ochrana autorského díla před jeho užitím jako ochranné známky spadá mezi relativní důvody zápisné nezpůsobilosti, které může uplatnit pouze osoba, jíž toto oprávnění svědčí. Takové dispoziční oprávnění svědčí namítateli v řízení o neplatnosti ochranné známky, nikoliv Úřadu z moci úřední, který k takovým důvodům přihlíží jen, jsou-li uplatněny. To právě k námitce žalobce o nutnosti zpětně prohlásit za neplatné již zapsané ochranné známky, také osvětluje, že k prohlášení neplatnosti již zapsaných ochranných známek může Úřad přistoupit jen na základě žádosti osoby, jíž autorská práva svědčí.

Jestliže autorský zákon nezná způsob užití díla jeho začleněním do ochranné známky, je třeba zkoumat vůli stran. Pokud by navrhovatel souhlasil s užitím díla jako ochranné známky, neuplatnil by návrh na její zneplatnění. V dané věci nenaznačuje nic ani tomu, že by navrhovatel udělil potřebný souhlas ústně, proto námitka žalobce o možném svolení k užití autorského díla ve formě ústního souhlasu je dle žalovaného čistě hypotetická.

Žalovaný dále uvádí, že jeho diskreční pravomoc sahá pouze potud, pokud se jedná o zásah do díla a zda k němu byl udělen souhlas. Do díla bylo jednoznačně zasaženo, neboť slova „Helping Hands“ nepředstavují jen označení nadace, ale grafickým způsobem svého provedení ovlivňují vnímání autorského díla.

Žalovaný má zato, že přihlížel ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, včetně toho, co uváděli účastníci řízení, a s argumenty účastníků řízení se vypořádal. Žalovaný neporušil ani právo žalobce seznámit se s podklady rozhodnutí, neboť správní spis nové podklady pro rozhodnutí neobsahuje. Žalobcem namítané dokazování dle návodu městského soudu bylo nadbytečné za situace, kdy zásah do práv autora nebyl žalovaným shledán v neplatnosti licenční smlouvy, ale v jiném právním důvodu. Napadené rozhodnutí tak nevybočuje ze zákonných mezí a zohlednilo všechna relevantní tvrzení účastníků řízení.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby soud podanou žalobu zamítl.

K vyrozumění soudu o probíhající řízení navrhovatel O. K. shodně jako v původním řízení neuplatnil práva osoby zúčastněné na řízení a jeho postoj je závazný i pro jeho nástupce.

IV. Posouzení věci městským soudem

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního v mezích žalobních bodů.

Žaloba není důvodná.

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí se soud především ztotožnil s posouzením žalovaného, že licenční smlouva uzavřená dne 28.2.2001 ve znění jejího dodatku ze dne 1.1.2002 je platná a že tedy její obsah - rozsah oprávnění k výkonu práva dílo užít je třeba posuzovat podle smluvních ujednání obsažených v uvedené smlouvě. To ostatně tvrdil i žalobce v původním řízení a své oprávnění užít autorské dílo jako logo v rámci svého označení „Helping Hands“ právě z licenční smlouvy dovozoval.

Především je nezbytné zdůraznit, že předmětem sporu v původním řízení byla prioritně otázka platnosti licenční smlouvy v důsledku nejasných časových okolností uzavření této smlouvy, jejího dodatku a vzniku žalobce jako nadace, a to současně za situace, kdy navrhovatel zpochybnil uzavření smlouvy a tvrdil, že tuto smlouvu nikdy nepodepsal. Žalovaný byl proto vázán názorem soudu, že je třeba vyjasnit především platnost smlouvy, odstranit rozpory v hodnocení důkazů, týkajících se aktu uzavření smlouvy a postavit na jisto, zda je předmětná licenční smlouva platná či nikoliv. Žalovaný toto v napadeném rozhodnutí učinil a znovu zhodnotil všechny skutečnosti, které se týkaly uzavření licenční smlouvy, na které soud poukázal a které žalovaný v předchozím řízení opominul. Tyto skutečnosti nenasvědčují tomu, že by navrhovatel licenční smlouvu se žalobcem neuzavřel. Ostatně tento závěr svědčí žalobci a navrhovatel v uvedeném směru, jak konstatoval městský soud a zhodnotil i žalovaný, nevyvinul aktivní obhajobu, kterou by bylo možné v případě falsifikátu smlouvy očekávat. Jestliže v dalším řízení nedošlo ze strany navrhovatele k aktivnímu zpochybnění jeho podpisu na smlouvách, což vzhledem k námitkám navrhovatele soud předpokládal, postačovalo, aby žalovaný zhodnotil stávající důkazy a skutečnosti dosud najevo vyšlé a nebylo nadále nezbytné provádět další dokazování v součinnosti s navrhovatelem. Závěr žalovaného o platnosti licenční smlouvy odstranil rozpory, které předtím žalovaný nevypořádal, a má oporu v hodnocení stávajících důkazů. Za tohoto stavu hodnocení důkazů neobstojí jako relevantní procesní námitka žalobce, že se žalovaný neřídil instrukcemi městského soudu a jeho pokynů provést další dokazování.

Závěr o platnosti licenční smlouvy tedy následně posunuje spor do roviny věcného přezkoumání, jaký rozsah oprávnění, žalobce podle licenční smlouvy nabyt, což soud rovněž v souvislosti s posuzováním licenční smlouvy naznačil, a to má význam pro zjištění, zda autorské dílo navrhovatele může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Pro účely uvedeného posouzení soud vyšel z následující právní úpravy.

Podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů zůstávají v platnosti. Je-li podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu jejího zápisu v rozporu se zákonem, posuzuje se zápisná způsobilost ochranné známky podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku. Ochranná známka však nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem.

Podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/1995 Sb., platného v době zápisu předmětné ochranné známky do rejstříku proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky ten, jemuž náleží práva k autorskému dílu, je-li shodné či zaměnitelné se zveřejněným označením, jestliže jeho užitím by mohla být dotčena práva k autorskému dílu.

7 odst. 1 písm. i) zákona č. 441/2003 Sb. přihlašované označení se nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu (dále jen "námitky") osobou, které náleží práva k autorskému dílu, pokud autorské dílo může být užíváním přihlašovaného označení dotčeno.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplyvá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. autor má právo své dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.

Podle § 12 odst. 2 autorského zákona poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li podle § 49 odst. 2 písm. b) sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.

Při aplikaci výše citovaných zákonných ustanovení soud považoval za prokázané a mezi účastníky řízení za nesporné, že prvek tvořící předmětnou ochrannou známku spočívající v kresbě dospělé a dětské ruky, je autorským dílem, které je ve prospěch navrhovatele jako autora tohoto díla chráněno a k němuž autorovi náleží dle § 11 odst. 3 a § 12 odst. 1 autorského zákona autorská práva osobnostní i majetková. Je rovněž nesporné, že žalobce užil autorského díla v souladu s licenční smlouvou jako loga při své činnosti nadace (čl. 2 odst. 2.2. licenční smlouvy) a že toto dílo je obrazovou součástí předmětné kombinované ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek.

Zodpovězení otázky, zda výše uvedený způsob užití autorského díla znamená možnost dotčení autorského díla dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách, závisí jak na projevu vůle smluvních stran vyjádřených v licenční smlouvě, tak na souladu této vůle s úpravou danou autorským zákonem a vztahu této vůle k veřejnoprávní ochraně dané zákonem o ochranných známkách.

Licenční smlouva byla mezi žalobcem a navrhovatelem uzavřena podle § 46 odst. 1 autorského zákona, tj. ve smluvním občanskoprávním vztahu, bez vazby na předpisy veřejného práva. Z licenční smlouvy nepochybně vyplývá, že žalobce smluvním ujednáním ze dne 28.2.2001 (vlastní smlouva) nabyl právo užívat autorské dílo při své činnosti jako logo (čl. 2 odst. 2.2. smlouvy), přičemž toto právo bylo pro žalobce založeno jako výhradní pro území České republiky a v neomezeném množství rozsahu. Dalším smluvním ujednáním ze dne 1.1.2002 (dodatek č. 1 k licenční smlouvě) došlo k rozšíření oprávnění žalobce autorské dílo užit ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 a násl. autorského zákona (čl. 3 odst. 3.1. dodatku).

Z uvedeného vyplývá zcela zřejmý projev vůle navrhovatele udělit žalobci souhlas k výkonu práva dílo *užívat v rámci režimu daného ust. § 12 autorského zákona*.

Podle § 12 odst. 4 autorského zákona ve znění v době uzavření licenční smlouvy právem dílo užit je

- a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
- b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14),
- c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15),
- d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16),
- e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17),
- f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména
 1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19 a 20),
 2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),
 3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22),
 4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23)

Z uvedené právní úpravy je ve spojení s ust. § 46 odst. 1 a § 12 autorského zákona zřejmé, že udělení licence se vztahuje toliko k právu užívání autorského díla *v pojetí autorského zákona*, neboť v jeho režimu byla licenční smlouva uzavřena. Užití díla dle autorského zákona se nemůže dotýkat vlastnictví autorského díla a byť autor může k takovému užívání udělit svolení v neomezeném rozsahu, bude se toto svolení vždy vztahovat pouze na způsoby užívání díla uvedené v licenční smlouvě v režimu možného nabytí práv dle autorského zákona, při zachování autorského dohledu. Na nabyvatele licence

nemůže být v rámci licenční smlouvy převedeno více práv než má autor sám a než jsou práva chráněná autorským zákonem, zejména nemůže být jimi zasahováno do vlastnických práv autora, vyplývajících z vlastnictví autorského díla.

K uvedenému je třeba rozlišit souhlas navrhovatele k užití jeho autorského díla jako součástí loga v době před registrací loga žalobce jako ochranné známky a v době po registraci. Pouhé užití autorského díla tak, že k němu jsou připojena slova „Helping Hands“ nezakládá neoprávněný zásah do práv žalobce, neboť takové užití jako „loga“ autor v licenční smlouvě připustil, přičemž si musel být vědom, že souhlasí-li s užitím jeho autorského díla jako „loga“ bude jeho autorské dílo použito k takovému označení, které bude příznačné pro žalobce a jeho činnost, jak ostatně vyplývá ze znění licenční smlouvy. To znamená, že souhlasil s tím, že jeho autorské dílo bude součástí označení, které bude vytvářet „logo“ společnosti, u něhož se předpokládá doplnění prvky, které společnost identifikují, což by pouhé předmětné autorské dílo bez dalšího nesplňovalo. V této fázi užití autorského díla žalovaný neuvedl, jak obrazový prvek spojených rukou ve spojení se zněním, významově vyjadřujícím „pomocné ruce“ znevažují autora na jeho osobnostních právech. Proto za situace, kdy navrhovatel souhlasil s užitím autorského díla pro logo v rámci činnosti žalobce jako nadace, nelze pouze z připojení slov „Helping Hands“ k obrazovému prvku, jež je autorským dílem, dovozovat možné dotčení na právech autora. Pro danou věc není tato situace nadto ani relevantní, neboť možné dotčení lze dle § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách je dáno skutečností, že logo žalobce bylo zaregistrováno jako ochranná známka a stalo se vlastnictvím žalobce. Od této doby dle názoru soudu došlo k nabytí širších práv žalobce nad rámec licenční smlouvy v tom smyslu, že se autorské dílo jako součást označení stalo vlastnictvím žalobce.

Registrací ochranné známky, již je autorské dílo součástí, se toto dílo v rámci chráněného označení stalo vlastnictvím přihlašovatele se všemi účinky známkoprávní ochrany. V takovém případě nelze na autorské dílo nahlížet jen jako na předmět užití dle smluvní licence (tím, že je součástí loga, označení), ale v důsledku aktu veřejného práva se i jako na „zprostředkované vlastnictví“ prvku, které je autorským dílem. Uvedený vlastnický vztah tak překračuje rámec volního ujednání v licenční smlouvě, které dopadá pouze na právo dílo užit ve smyslu autorského zákona a nezavazuje jiné subjekty veřejného práva. Registrace autorského díla jako součástí ochranné známky dává vlastníku ochranné známky vlastnický titul a jiné, silnější než licencí smlouvené právo s autorským dílem nakládat. Vztahy vzniklé z občanskoprávních, smluvních ujednání se mohou měnit, zatímco známkoprávní ochrana přiznává práva přihlašovatelovi a zavazuje všechny ostatní právo vlastníka ochranné známky respektovat. To se nemusí (pokud se tomu autor nebrání), ale může dotýkat i autora v jeho právu autorského dohledu nad užitím díla.

Uvedené rozdíly ve vztazích občanského práva a práva veřejného s dopadem na užití autorského díla je důvodem, proč nelze přistoupit na žalobní námitku, že právo autora udělit svolení ke známkoprávní ochraně vyplývá automaticky či dovoditelně (dle žalobce implicitně) z licenční smlouvy. Jak bylo výše vyloženo, jestliže známkoprávní ochrana znamená omezení a dotčení autora na jeho právu k autorskému dílu ve prospěch vlastníka ochranné známky, musí být vůle k takovému nakládání s označením jako ochrannou známkou nikoliv *dovozována*, jak namítá žalobce, ale vyjádřena výslovně a nepochybnitelně. Takové užití nebylo v době uzavření předmětné licenční smlouvy v autorském zákoně upraveno a ani nebylo vyjádřeno projevem vůle autora v licenční smlouvě. V této věci není podstatný pouze obsah licenční smlouvy, neboť zahrnuje pouze způsoby užití díla dle § 12 autorského zákona, k nimž se vztahuje možnost udělení licence, a nepostihuje vůli autora

k jiným možným způsobům nakládání s autorským dílem, tj. i to, zda se navrhovatel ve prospěch žalobce vzdal svého práva disponovat s autorským dílem jako součástí ochranné známky. Ostatně sám žalobce v podané žalobě uvádí, že navrhovatel mu poskytl výhradní oprávnění k užití autorského díla všemi možnými způsoby *uvedenými v autorském zákoně* a že autorský zákon nezná a nepracuje s kategorií oprávnění k registraci díla jako ochranné známky. Tak tomu skutečně v dané věci je, a proto nedostatek zřejmé vůle autora užít jeho dílo s účinky vyplývajících z aktu registrace ochranné známky, nelze z licenční smlouvy dovodit a dle názoru soudu za tehdejší právní úpravy to nebylo možné ani očekávat.

V dané věci se na obsah udělené licence, k níž došlo v r. 2001 smlouvou a v r. 2002 jejím dodatkem, nevztahovala novelizace ust. § 12 odst. 5 autorského zákona provedená zákonem č. 216/2006 Sb., která přinesla s účinností od 22.5.2006 rozšíření znění ust. § 12 odst. 5 autorského zákona o větu druhou, stanovící že dílo užít lze i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odst. 4. Nicméně, aniž by soud dovozoval, zda tato novela umožňuje svolení autora i k užití autorského díla v ochranné známce, má-li toto svolení přesah do veřejného práva, provedená změna právní úpravy naznačuje, že stávající způsoby užití autorského díla dle § 12 odst. 4 nepředstavují úplný výčet užití autorského díla. To vyplývá z důvodové zprávy k uvedené novele, která s ohledem na dosud sporné výklady reaguje na potřebu deklarovat demonstrativnost stávajícího výčtu způsobu užití. Byla-li novelizace zákona vyvolána spornými výklady o rozsah tohoto užití dle autorského zákona a v době uzavření licenční smlouvy neexistoval jasný projev vůle navrhovatele užít autorské dílo pro účely veřejnoprávní ochrany dle zákona o ochranných známkách, není na místě z licenční smlouvy vyvozovat jiný projev vůle autora, než jen souhlas ke zcela zřejmému a konkrétnímu užití autorského díla jako loga, bez přesahu do dalších (zde) veřejnoprávních předpisů.

Protože žalovaný napadeným rozhodnutím rozhodoval na základě stejných podkladů správního spisu jako v původním řízení a těžiště jeho rozhodování tvořilo právní otázky platnosti licenční smlouvy a posouzení jejího obsahu, k nimž měl k dispozici stejné podklady, jako v původním řízení a řízení nedoplňoval, ke zrušení napadeného rozhodnutí nemůže vést ani námitka žalobce o porušení ust. § 36 odst. 3 správního řádu tím, že žalobce nebyl seznámen s podklady řízení. Žalobce ani neuvádí, jaké podklady, s nimiž by on sám nebyl seznámen, měly vliv na rozhodnutí, neboť stěžejními podklady pro posouzení sporné otázky byly licenční smlouva a její smluvní dodatek, jichž by žalobce smluvní stranou.

Na závěrech žalovaného nemůže nic změnit ani námitka žalobce, že i jiné zaregistrované ochranné známky obsahují autorská díla a názor žalovaného zakládá nezbytnost rozhodnout o neplatnosti neplatnosti poměrně velkého počtu již registrovaných ochranných známek.

Institut prohlášení o neplatnosti ochranné známky je založen na dispoziční zásadě a námitkovém řízení. Úřad nerozhoduje o prohlášení neplatnosti již zapsaných ochranných známek z úřední povinnosti, ale na základě námitek osoby, již dle zákona toto právo svědčí. Je tedy možné, že je u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsáno množství ochranných známek obsahujících v sobě i autorské dílo, avšak pokud tento zápis nebyl napaden námitkami proti zápisu, ať již v řízení o zápisu nebo poté, kdy známka již byla registrována, zápis je platný a žalovaný nemůže jen z důvodu posouzení skutkového případu žalobce přistupovat z moci úřední k prověřování zápisů jiných ochranných známek. Ze stejných důvodů, spočívajících v dispoziční zásadě a námitkovém řízení Úřad nemohl v době zápisu předmětné ochranné známky posuzovat jiné okolnosti než zápisnou způsobilost dle ust. § 1-3 zákona č. 137/1995

Sb. Z podkladů řízení nevyplývá, že by v té době navrhovatel uplatnil námitky proti zápisu ochranné známky. Soud může jen kalkulovat, že navrhovatel buď o zápisu ochranné známky nevěděl, nebo s ním v minulosti souhlasil a posléze si s novými možnostmi, jak nakládat s autorským dílem, uvědomil omezení na svých právech, a proto v tomto řízení návrh podal. Nicméně podstatné je, že v řízení nebylo prokázáno, že by v licenční smlouvě k užití svého autorského díla jako ochranné známky svolil.

V. Závěr

Na základě shora uvedených skutečností soud dospěl ke shodnému závěru se žalovaným, že žalobce má právo užívat předmětné autorské dílo v rozsahu licenčního ujednání jako své logo, nebyl však oprávněn toto právo užívání změnit na vlastnictví ochranné známky zahrnující autorské dílo. Pokud tak bylo učiněno, je naplněna podmínka ust. § 7 odst. 1 písm. i) zákona o ochranných známkách v tom, že užíváním přihlášeného označení může být autorské dílo dotčeno a tím i důvod dle § 32 odst. 3 cit. zákona k prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou.

Z výše uvedených důvodů dospěl Městský soud v Praze k závěru, že žalovaný správní orgán náležitě posoudil skutkový i právní stav věci a svůj odlišný názor od názoru správního orgánu 1. stupně náležitě odůvodnil. Napadené rozhodnutí tak bylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto žalobu podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.

Soud rozhodl ve věci bez jednání, neboť k tomu byly dány podmínky ust. § 51 s.ř.s. Účastníci k výzvě soudu nevyjádřili nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 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.

V Praze dne 29.dubna 2016

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková