



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: **JUDr. Z.H.**, advokát, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Antonína Čermáka 2a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6.2.2015 č.j.: O-428952/D4837/2011/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 :

Rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto rozsudku (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda Úřadu průmyslového vlastnictví zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 16.12.2010 č.j. O-428952/14512/2004/ÚPV, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o mezinárodní zápis slovní ochranné známky „iadvokat“.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný konstatoval, že Úřad v prvostupňovém rozhodnutí vyšel ze zjištění, že žalobcova přihláška národní slovní ochranné známky zn. sp. O-343896 ve znění „iadvokat“ byla rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 2.12.2010, které nabylo právní moci dne 8.12.2010, zamítnuta. Protože nedošlo k zápisu této ochranné známky do rejstříku ochranných známek České republiky, nelze ve smyslu článku 3.1) Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb. (dále jen „Madridská dohoda“) uskutečnit ani její mezinárodní zápis, a podaná žádost je tudíž bezpředmětná. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce rozklad, v němž jednak deklaroval svůj úmysl podat proti rozhodnutí Úřadu o zamítnutí přihlášky národní slovní ochranné známky zn. sp. O-428952 ve znění „iadvokat“ správní žalobu, a dále zopakoval svou argumentaci o rozlišovací způsobilosti označení „iadvokat“.

Žalobce se v rozkladu též dovolával respektování zásady legitimního očekávání, a to s poukazem na zapsanou ochrannou známku č. 294933 ve znění „e-arbiter“.

Žalovaný poté v napadeném rozhodnutí uvedl, že Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 8 A 31/2011 - 45 ze dne 18. prosince 2014 zamítl žalobu žalobce směřující proti rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 2.12.2010 o zamítnutí žalobcovy národní přihlášky slovní ochranné známky zn. sp. O-343896 ve znění „iadvokat“. Ve smyslu článku 6 Madridské dohody je mezinárodní zápis ochranné známky, o jehož provedení žalobce žádal, vázán na národní zápis. Pokud k národnímu zápisu nedojde, není možné mezinárodní zápis provést – žádost o mezinárodní zápis bez dalšího sleduje osud přihlášky národní ochranné známky. Pokud jde o věcné odůvodnění rozkladu, žalovaný konstatoval, že věcně se o příslušném označení rozhoduje v předcházejícím řízení o národní přihlášce ochranné známky. Ve stávajícím řízení se proto nelze vyjadřovat k argumentaci žalobce ohledně zápisné způsobilosti předmětného označení. Pokud jde o posouzení těchto věcných argumentů, žalovaný odkázal rozhodnutí Úřadu vydaná v průběhu předchozího řízení o národní přihlášce ochranné známky zn. sp. O-343896 ve znění „iadvokat“, a též na výše zmíněný rozsudek Městského soudu v Praze s tím, že rozhodnutí o rozkladu může pouze bez dalšího kopírovat výsledek uvedeného řízení.

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení napadeného rozhodnutí, jakož i zrušení jemu předcházejícího prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze dne 16.12.2010. V žalobě předně konstatoval, že proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 8 A 31/2011 - 45 ze dne 18. prosince 2014 podal kasační stížnost, a vzhledem k této skutečnosti není prozatím namístě závěr o tom, že nedošlo k národnímu zápisu ochranné známky „iadvokat“, považovat za konečný. Dále uvedl, že trvá na své argumentaci uplatněné v řízení o zápisu ochranné známky „iadvokat“ do rejstříku ochranných známek v České republice, které bylo vedeno pod sp. zn. O-343896, a proto tuto argumentaci uvádí též v nyní podané žalobě proti napadenému rozhodnutí. Následně v žalobě popsal, z jakých důvodů považuje za nesprávný závěr žalovaného, že označení „iadvokat“ nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), a proč je přesvědčen, že předmětné označení má rozlišovací způsobilost. Vzhledem k tomu, že tyto žalobní body jsou pro posouzení věci samé zcela irelevantní (k tomu viz níže), považuje soud za nadbytečné, aby je v rozsudku podrobně rekapituloval.

Žalobce též v žalobě namítl, že žalovaný porušil zásadu legitimního očekávání zakotvenou v § 2 odst. 4 správního řádu, protože nedbal na konzistentní rozhodování v obdobných případech a postupoval v rozporu se zásadou právní jistoty a předvídatelnosti správního rozhodnutí, když zapsal ochrannou známku „e-arbiter“, zatímco zápis označení „iadvokat“ zamítl, aniž by uvedl, z jakého důvodu postupoval v typově obdobných věcech odlišně, případně v čem konkrétně se dané předmětné označení a ochranná známka „e-arbiter“ odlišují natolik, aby to odlišný postup opravňovalo.

V závěru žaloby žalobce navrhl, aby soud podle § 48 odst. 3 písm. d) s.r.s. přerušil řízení do vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti v řízení vedeném pod sp. zn. 9 As 22/2015.

Žalovaný navrhl, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Ve vyjádření k žalobě uvedl, že v řízení o podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky je posuzována pouze skutečnost, zda národní ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek země jejího původu. Pokud tomu tak není, jedná se o absolutní překážku kladného

vyřízení žádosti o mezinárodní zápis, a to bez ohledu na důvody, které k nezapsání známky do národního rejstříku ochranných známek vedly. Dále uvedl, že posuzování věcných důvodů, které vedly k zamítnutí žádosti o zápis předmětného označení, by vedlo k porušení zásady *ne bis in idem*. S ohledem na skutečnost, že o přihlášce předmětného označení již bylo pravomocně rozhodnuto, brání novému posouzení překážka věci rozhodnuté.

K námitce porušení zásady legitimního očekávání žalovaný uvedl, že je třeba ji odmítnout, neboť poté, co bylo ve dvou správních instancích a jedné instanci soudní zamítavě rozhodnuto o přihlášce národní ochranné známky „iadvokat“, nemohl žalobce legitimně očekávat, že by bylo možno kladně rozhodnout o jeho žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky. Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek země původu je pro zápis téže známky do mezinárodního rejstříku *conditio sine qua non*. V řízení o podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky není prováděno věcné zkoumání zápisné způsobilosti národní ochranné známky, na jejímž podkladě je žádost podávána; podání žádosti je podmíněno zápisem do rejstříku ochranných známek země původu. Jelikož žalobcova přihláška národní ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek nevedla, nemohla být žádost k Mezinárodnímu úřadu duševního vlastnictví podána.

V replíce k vyjádření žalovaného žalobce uvedl, že nezpochybňuje ustanovení článku 3 odst. 1 Madridské dohody. Žalovaný však podle něj opomíjí skutečnost, že proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.12.2014 č.j. 8 A 31/2014 – 45 žalobce podal kasační stížnost. Závěr o tom, že nedošlo k národnímu zápisu předmětného označení, proto zatím nelze považovat za konečný. S ohledem na výše uvedené není na místě bez dalšího odmítnout ani věcnou argumentaci žalobce uvedenou v žalobě, k níž se žalovaný ve svém vyjádření téměř nevyjádřil. Žalobce v další části repliky tuto věcnou argumentaci ve zkrácené podobě zopakoval.

Poté, co soud zjistil, že Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 29.7.2015 č.j. 9 As 22/2015 - 29 zamítl jako nedůvodnou kasační stížnost podanou žalobcem proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.12.2014 č.j. 8 A 31/2014 – 45, vyzval žalobce ke sdělení, zda s ohledem na tuto skutečnost na žalobě i nadále trvá. Podáním ze dne 7.9.2015 žalobce soudu sdělil, že se závěry Nejvyššího správního soudu se zásadně neztotožňuje a na žalobě nadále trvá.

V posuzované věci vyšel z následně uvedené právní úpravy:

Podle § 47 odst. 1 ZOZ osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost, mohou požádat o mezinárodní zápis ochranné známky podle mezinárodní smlouvy, popřípadě o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu prostřednictvím Úřadu.

Podle čl. 1.2 Madridské dohody příslušníci každé smluvní země si budou moci ve všech ostatních smluvních zemích této Dohody zajistit ochranu svých známek pro výrobky nebo služby zapsaných v zemi původu tím způsobem, že tyto známky přihlásí u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví (dále označovaného jako "Mezinárodní úřad"), o kterém pojednává Úmluva zřizující Světovou organizaci duševního vlastnictví (dále označovaná jako "Organizace"), prostřednictvím úřadu uvedené země původu.

Podle čl. 3.1 Madridské dohody každá žádost o mezinárodní zápis musí být předložena na formuláři předepsaném v prováděcím řádu. Úřad země původu známky potvrdí, že

se údaje, které jsou obsaženy v této žádosti, shodují s údaji národního rejstříku, a uvede data a čísla přihlášky a zápisu známky v zemi původu, jakož i datum žádosti o mezinárodní zápis.

Po posouzení věci dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Žalobce v žalobě ničím nezpochybnil (a ostatně ani nemohl důvodně zpochybnit) klíčové zjištění žalovaného, že předmětné označení nebylo zapsáno do národního rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem. Mezi stranami není sporu o tom, že rozhodnutím Úřadu č.j. O-343896/14511/2004/ÚPV ze dne 18.11.2009 byla zamítnuta přihláška ochranné známky ve znění „iadvokat“ do národního rejstříku ochranných známek. Toto rozhodnutí bylo následně v žalobcem iniciovaném rozkladovém řízení potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 2.12.2010 č.j. O-43896/70485/2009/ÚPV. Žaloba, kterou proti tomuto rozhodnutí předsedy Úřadu žalobce podal, byla rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 18.12.2014 č.j. 8 A 31/2014 – 45 jako nedůvodná zamítnuta. Kasační stížnost žalobce proti zamítavému rozsudku zdejšího soudu Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 29.7.2015, č.j. 9 As 22/2015 – 29 rovněž zamítl pro její nedůvodnost.

Ke dni vydání tohoto rozsudku tedy správní soudy obou stupňů pravomocně rozhodly, že žalovaný postupoval v souladu se zákonem, když zamítl žalobcovu přihlášku ochranné známky ve znění „iadvokat“ do národního rejstříku ochranných známek. Žalobcův nesouhlas se závěry, k nimž soudy v této věci dospěly, nemůže ničeho změnit na skutečnosti, že jeho přihláška ochranné známky ve znění „iadvokat“ do národního rejstříku ochranných známek byla žalovaným zamítnuta.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání napadeného rozhodnutí byla žalobcova přihláška ochranné známky ve znění „iadvokat“ do národního rejstříku ochranných známek pravomocně zamítnuta, nemohl žalovaný vyhovět ani žádosti žalobce o mezinárodní zápis téže ochranné známky „iadvokat“. Z výše citovaných článků 1.2 a 3.1 Madridské dohody jednoznačně plyne, že nezbytnou podmínkou pro mezinárodní zápis ochranné známky u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví je zápis téže ochranné známky do národního rejstříku v zemi původu žadatele. Článek 1.2 Madridské dohody hovoří o „ochraně známek *zapsaných v zemi původu*“, článek 3.1. téže dohody pak vyžaduje, aby Úřad země původu známky na formuláři žádosti o mezinárodní zápis potvrdil, že se údaje, které jsou obsaženy v této žádosti, shodují s údaji národního rejstříku, a uvedl data a čísla přihlášky *a zápisu známky v zemi původu*. Proto nelze než přisvědčit argumentaci žalovaného, že zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek země původu je *conditio sine qua non* pro mezinárodní zápis téže známky do rejstříku u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví. Tuto podmínku žalobce v souzené věci nesplnil, a proto jeho žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky „iadvokat“ nebylo možné vyhovět. Žalovaný tedy postupoval v souladu se zákonem, jestliže žalobcovu žádost o mezinárodní zápis této ochranné známky pro nesplnění uvedené podmínky bez dalšího zamítl.

Věcná argumentace, v níž žalobce setrvale obhájí své přesvědčení o dostatečné rozlišovací způsobilosti označení „iadvokat“, nemůže nijak zvrátit skutečnost, že zápis předmětného označení do národního rejstříku ochranných známek byl žalovaným pravomocně zamítnut, v důsledku čehož není splněna nezbytná podmínka pro mezinárodní zápis téže ochranné známky. Totéž platí i pro argumentaci, v níž žalobce s poukazem na zapsanou ochrannou známku č. 294933 ve znění „e-arbiter“ namítá porušení zásady legitimního očekávání, pokud jde o posouzení zápisné způsobilosti označení „iadvokat“. Žalovaný naprosto správně konstatoval, že tyto argumenty mají své místo v řízení o zápisu předmětného

označení do národního rejstříku ochranných známek, kde ostatně byly ze strany Úřadu (a následně i správními soudy) dostatečně vypořádány. Protože v řízení o žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky není prováděno věcné zkoumání zápisné způsobilosti národní ochranné známky, na jejímž podkladě je žádost podávána, jsou uvedené argumenty žalobce, které se týkají otázky zápisné způsobilosti předmětného označení, v tomto řízení zcela irelevantní. Žalovaný tudíž nepochybil, jestliže se těmito věcnými argumenty žalobce v napadeném rozhodnutí nezabýval a odkázal na jejich vypořádání v rozhodnutích vydaných v rámci předchozího řízení o přihlášce předmětného označení do národního rejstříku ochranných známek. Žalobní body, v nichž žalobce opět zopakoval svou věcnou argumentaci stran zápisné způsobilosti označení „iadvokat“ a s tím související otázky jeho rozlišovací způsobilosti, jsou z téhož důvodu irelevantní i pro posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí, neboť nemohou nikterak zvrátit opodstatněnost klíčového závěru žalovaného o nesplnění podmínky zápisu předmětného označení do národního rejstříku ochranných známek, která je nezbytnou podmínkou pro mezinárodní zápis téže známky do rejstříku u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví. Ani soud se těmito žalobními body s ohledem na jejich bezpředmětnost nebude v nyní projednávané věci zabývat, je však přesvědčen o tom, že ze závěrů obsažených v odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.12.2014 č.j. 8 A 31/2014 – 45 a v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29.7.2015, č.j. 9 As 22/2015 – 29 musí být žalobci zřejmé, proč soudy obou stupňů jeho věcným argumentům nepřisvědčily.

Soud tedy neshledal žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl. Za splnění podmínek zakotvených v § 51 odst. 1 s.ř.s. soud o věci samé rozhodl bez nařízení jednání. Protože žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné účelně vynaložené náklady v řízení nevznikly, soud ve druhém výroku rozsudku v souladu s § 60 odst. 1 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

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. Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud.

V Praze dne 30. března 2016

JUDr. Ivanka Havlíková, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková