



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 **žalobců:**

A) B+B cb s.r.o. se sídlem Široká 432/11, České Budějovice, zast. JUDr. Ivetou Konfrštovou, advokátkou se sídlem U Trojice 780/5, České Budějovice, **B) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o.** se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, IČ 26039354, , **za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Brouk a Babka s.r.o.** se sídlem Na Hutích 661/9, Praha 6, zast. Mgr. Ondřejem Čerychem, advokátem se sídlem Národní 32, Praha 1, **2) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o.** se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, IČ: 26039354, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6 o žalobách na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřady průmyslového vlastnictví ze dne 6.10.2009, zn.sp. O-65469, č.j. O-65469/42510/2008/ÚPV, č.j. O-65469/43693/2008ÚPV,

t a k t o :

I . Žaloby se zamítají.

I I . Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

I I I . Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně společnost B+B cb s.r.o. se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze a vedenou pod sp.zn. 9Ca 396/2009 domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku. Současně se žalobou podanou společně se žalobcem Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem (právním předchůdcem společnosti PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o.) a vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9Ca 405/2009 domáhala přezkoumání téhož rozhodnutí.

Z důvodu oznámení a doložení prodeje podniku Ing. Jiřího Sedláka společnosti PatentCetrum Sedlák a Partners s.r.o. soud v uvedených řízeních před Městským soudem v Praze jednal se společností PatentCetrum Sedlák a Partners s.r.o. se stejným IČ 26039354, která tak vstoupila do práv žalobce Ing. Jiřího Sedláka, tedy do práv této osoby jako žalobce ve věci 9Ca 405/2009 a do práv této osoby jako osoby zúčastněné na řízení ve věci 9Ca 396/2009. K návrhu žalobců soud usnesením ze dne 4.3.2013, sp.zn. 9Ca 396/2009 – 175 spojil právní věci žalob vedených u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9Ca 396/2009 a 9Ca 405/2009 na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 6.10.2009, zn.sp. O-65469 ke společnému projednání o rozhodnutí s tím, že spojené věci byly nadále vedeny pod sp.zn. 9Ca 396/2009.

Žalobami napadeným rozhodnutím byl zamítnut rozklad žalobců a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 20.6.2008 o zamítnutí návrhů na prohlášení slovní ochranné známky č. 174983 ve znění „Brouk a Babka“, jejímž vlastníkem je společnost Brouk a Babka s.r.o. za neplatnou.

Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel ze zjištění, že předmětná slovní ochranná známka ve znění „Brouk a Babka“ byla zapsána pro RNDr. Jaroslava Košuta, CSc., MBA, a to dne 17.2.1994, přičemž ke dni 30.4.2008 byla ochranná známka převedena na společnost Brouk a Babka s.r.o. Žalobci se podáními ze dne 27.4.2007 (Ing. Jiří Sedlák) a ze dne 23.10.2007 (společnost B+B cb s.r.o.) domáhali prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou navrhovatel Ing. Jiří Sedlák pro celý seznam výrobků a služeb, případně pro část seznamu v rozsahu tříd 1-34 mezinárodního třídění výrobků a služeb a společnost B+B cb s.r.o. pro část výrobků a služeb, konkrétně výrobky chráněné ve třídě 18 mezinárodního třídění.

Navrhovatel Ing. Jiří Sedlák podaný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou odůvodnil tím, že v přihlášce ochranné známky byly uvedeny pouze 3 druhy služeb, pro které byl zaplacen správní poplatek a nikoliv seznam 35 tříd (má být 36 tříd), pro něž bylo přihlašované označení následně zapsáno do rejstříku ochranných známek. Zpochybnil projev vůle přihlašovatele přihlásit ochranou známku k tak širokému rozsahu dotčených výrobků a služeb, jaký Úřad přiznal zapsané ochranné známce s tím, že ochrana a priorita přihlašovaného označení se vztahuje toliko na 3 původně přihlášené třídy služeb. Dovožoval to také z nedostatků náležitostí přihlášky požadovaných vyhláškou č. 187/1988 Sb. k tehdy platnému zákonu č. 174/1988 Sb., konkrétně, že přihláška neobsahovala přílohu, která měla být předložena v šesti vyhotoveních a měla obsahovat seznam přihlášených výrobků a služeb. Dále Ing. Jiří Sedlák uvedl, že položku č. 8 (listinný doklad ve spise), která obsahuje seznam výrobků a služeb považuje za neprocesní podání bez právních důsledků, neboť z něj není patrné, kdo jej činil, komu bylo určeno a jaký je obsah a účel tohoto podání a mimo to lze považovat toto podání za změnu přihlášky ochranné známky, kterou však v té době zapovídalo ust. § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988, na což poukazoval z hlediska rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6A 39/2001. Namítal, že seznam přihlášených výrobků a služeb byl Úřadem rozšířen v rozporu s vůlí přihlašovatele. Dále argumentoval tím, že předmětná ochranná známka byla zapsána v rozporu s ust. § 4 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 citovaného zákona, a to proto, že definice ochranné známky platí jen tehdy, jestliže jsou uvedeny konkrétní výrobky a služby, pro které má být označení zapsáno do rejstříku. Navrhovatel Ing. Jiří Sedlák dále odůvodnil své podání tím, že přihláška napadené ochranné známky byla podána ve zlém víře, ve smyslu ust. § 4 písm. m) citovaného zákona, neboť se jedná o označení způsobilé klamat veřejnost co do původu výrobků a služeb ve smyslu ust. § 4 písm. g) téhož zákona. Dovožoval to z událostí vztahujících se k označení „BROUK+BABKA“ užívanému v době první

Československé republiky a dovozoval, že důvodem zapsání byla neoprávněná podnikatelská výhoda, která plyne z užívání vžitého, avšak cizího označení.

Společnost B+B cb s.r.o. jako druhý navrhovatel v řízení se domáhala prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou pro část výrobků a služeb chráněných ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb a to z důvodu rozporu s ust. § 4 písm. a), c), f), g), l) a m) a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. Stejně tak, jako Ing. Jiří Sedlák, společnost namítala nesprávný postup spočívající v tom, že ačkoliv přihláška napadené ochranné známky byla podána pouze pro tři služby, byla zapsána i pro další výrobky, a proto právo přednosti ani pro výrobky zařazené ve třídě 18 mezinárodního třídění nemohlo vzniknout ke dni 18.12.1991, ke dni podání přihlášky ochranné známky. Řízení o této přihlášce mělo být zastaveno, neboť přihláška trpěla nedostatky a přihlašovatel byl na ně upozorněn, vyzván k jejich odstranění a zároveň požádal o zápis změny adresy svého bydliště. Žalobkyně poukázala na to, že změny v přihlášce ochranné známky nejsou podle § 11 zákona č. 174/1988 přípustné. Za změnu se považuje např. úprava textu ochranné známky, nikoliv upřesnění seznamu přihlášených výrobků a služeb, protože tento pojem vyhláška nezná. Společnost B+B cb s.r.o. stejně jako první navrhovatel zpochybnila relevantnost položky spisu č. 8 - seznam mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro který byla přihláška podána s tím, že jde o neprocesní podání. Za vadné považuje i podání v položce spisu č. 12 a vytýkala Úřadu nesprávné vyměření správního poplatku, který svou výší neodpovídá počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, za které měl být zaplacen. Dále se společnost B+B cb s.r.o. vyjadřovala k opravě chyby v zápisu ochranné známky pro výrobky zařazené ve třídě 18 mezinárodního třídění s tím, že k této opravě jí Úřad v rozporu s ust. §§ 9-11 zákona č. 137/1995 Sb. odňal právo podat námitky a ochranná známka tak nebyla zapsána v souladu se zákonem pro výrobky zařazené ve třídě 18 mezinárodního třídění. V této souvislosti odkázala na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6A 39/2001. Z uvedených důvodů společnost B+B cb s.r.o. dovozovala, že přihláška ochranné známky nebyla způsobilá k projednání a pro výrobky zařazené ve třídě 18 mezinárodního třídění nebyla přihláška napadené ochranné známky vůbec podána.

Žalovaný dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí popsal úvahy Úřadu, které vedly k zamítnutí obou návrhů na prohlášení předmětné slovní známky za neplatnou, když závěry rozhodnutí správního orgánu I. stupně jsou postaveny na posouzení, že v případě výluk uvedených v ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb., tedy důvodu, které umožňují prohlásit ochrannou známku za neplatnou se jedná toliko o hmotně právní důvody, přičemž formální nedostatky zápisného řízení takto postiženy nejsou. Správní orgán I. stupně konstatoval, že hmotně právní ustanovení žádného ze známkových zákonů nejsou nástrojem pro nápravu údajných formálních pochybení, nýbrž nástrojem k nápravě nesprávně provedeného průzkumu vztahujícího se výhradně k samotnému označení a jeho zápisné způsobilosti dle podmínek zákona. Dospěl k závěru, že přihlášené označení naplňuje nároky na označení přihlašovaná k zápisu dle § 4 písm. a) a c) zákona, že označení nevyvolává nežádoucí asociace, není pobuřující, není tak v rozporu s § 4 písm. f), nevytváří žádnou asociaci či nebudí představu o jejím vztahu ke konkrétnímu zeměpisnému místu, a nevypovídá nic o povaze chráněných výrobků a služeb, není tak v rozporu s ust. § 4 písm. g) a není ani v rozporu s ust. § 4 písm. l) a m) zákona, neboť v rámci zápisného řízení nebylo posuzováno, zda by se užívání přihlašovaného označení mohlo přičít ustanovení jiného právního předpisu, neboť zákon účinný v době zápisu ochranné známky takto obsahově shodné ustanovení neobsahoval. Návrh podaný podle ust. § 32 odst. 1 zákona ve spojení s ust. § 6 byl zamítnut proto, že kombinovaná ochranná známka č. 207005 ve znění „BROUK+BABKA“ není starší ochrannou známkou ve vztahu k napadené ochranné známce a dotčené výrobky a služby nejsou shodné. Správní orgán I. stupně uvedl, že tvrzená nepřipustná úprava seznamu přihlášených výrobků a služeb není důvodem uvedeným v ust. § 4 a § 6 zákona č. 441/2003

Sb., nýbrž jde toliko o tvrzený rozpor odehrávající se v rovině procesní, který nezakládá soukromoprávní důvod zápisné nezpůsobilosti. V této souvislosti také uvedl, že upřesnění seznamu přihlášených výrobků a služeb je běžnou součástí zápisného řízení a za účelem urychlení a zefektivnění řízení je postupováno tak, že některé úkony jsou prováděny v rámci ústních jednání s přihlašovatelem. K dodatečné opravě seznamu zapsaných výrobků a služeb správní orgán I. stupně uvedl, že s ohledem na zápis ochranné známky do rejstříku dne 17.2.1994 jen pro část přihlášených výrobků a služeb, aniž by pro ostatní bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí přihlášky napadené ochranné známky, nebylo rozhodnuto o celém předmětu řízení. Jakmile tento nedostatek vyšel najevo bylo rozhodnuto o zbývajících částech přihlášených výrobků a služeb a byla tak provedena oprava seznamů výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána.

Žalovaný se dále v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami obou navrhovatelů.

Navrhovatel Ing. Jiří Sedlák namítal, že známkoprávní ochrana je tradičně založena na kombinaci dvou esenciálních prvků a to jak samotného označení, tak i seznamu chráněných výrobků a služeb. V dané věci nebyla ochranná známka přihlášena v celém rozsahu posléze zapsaných tříd, byla podána pouze pro 3 třídy služeb, o které měl přihlašovatel původně zájem při provozování obchodu a nikoliv, že by chtěl přihlašované označení umísťovat na výrobky zařazené ve třídách 1-34 mezinárodního třídění. Navrhovatel tak považoval rozšíření seznamu přihlášených výrobků a služeb na 36 tříd za nepřipustné. Pokud nebyla ochranná známka přihlášena v celém rozsahu posléze zapsaných tříd, nejedná se toliko o procesní pochybení, nýbrž o rozpor s hmotným právem.

Za stěžejní pochybení pak navrhovatel považoval podřazení návrhu pod ust. § 4 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a vytýkal nesprávnou aplikaci výhradně ust. § 2 zákona č. 174/1988 Sb., když pro posouzení zápisné způsobilosti mělo být aplikováno i ust. § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. a ust. § 28 téhož zákona. Setrval na stanovisku, že napadená ochranná známka nebyla podána v dobré víře.

Společnost B+B cb s.r.o. shodně jako první navrhovatel trvala na tom, že vymezení přihlášených výrobků a služeb při podání přihlášky ochranné známky je hmotněprávní úkonem stejně tak, jako je vyznačení priority ochranné známky, neboť není možné vztahovat právo přednosti pro výrobky zařazené ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb ke dni 18.12.1991. Navrhovatelka se domnívala, že ochranná známka nebyla pro výrobky ve třídě 18 zapsána před nabytím účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., neboť oprava seznamu zapsaných výrobků a služeb byla provedena až v roce 1999, tudíž měl Úřad posuzovat návrh na výmaz ochranné známky podle zákona č. 137/1995 Sb. Navrhovatelka označila rozhodnutí za nepřezkoumatelné z důvodu nesprávné aplikace zákona č. 174/1988 Sb. zákona č. 137/1995 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

K podaným rozkladům se vyjádřil vlastník napadené ochranné známky, který uvedl, že celý postup Úřadu i jednání přihlašovatele je zaprotokolováno v položkách spisu č. 6, 7, 8 a 12 a je zřejmé, že šlo toliko o řádné odstranění formálních nedostatků přihlášky napadené ochranné známky. S ohledem na tuto skutečnost považuje vlastník odkaz na rozhodnutí NSS sp.zn. 6A 39/2001 za bezpředmětný, neboť zmíněné rozhodnutí se zabývá jinou problematikou, tj. dodatečnou změnou přihlášky ochranné známky, zatímco v projednávaném případě se jedná o opravdu zřejmou nesprávnost. Dále se vyjádřil k namítané aplikaci ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s ust. § 52 odst. 1 téhož zákona, kdy konstatoval, že výklad Ing. Jiřího Sedláka je tendenční, neboť zákon č. 174/1988 Sb. jasně stanoví podmínky zápisné způsobilosti a není možné při jeho aplikaci přihlížet k úpravě zápisné způsobilosti, jak jí definuje nyní platný zákon č. 441/2003 Sb. S ohledem na to považuje návrh podaný ve spojení s ust. § 4 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. za neopodstatněný. Vzhledem k tomu, že

v době zápisu ochranné známky do rejstříku, tj. v době účinnosti zákona č. 174/1988 Sb. nebylo dle mínění vlastníka napadené ochranné známky možné podat návrh na výmaz ochranné známky z důvodu jejího tvrzeného zápisu ve zlé víře, považoval návrh podaný podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s ust. § 4 písm. m) téhož zákona taktéž za neopodstatněný a navrhuje jej zamítnout. Přesto poukázal na to, že navrhovatel žádným způsobem nedoložil, z čeho dovozuje zlou víru při podání přihlášky ochranné známky.

V reakci na rozklad podaný společností B+B cb s.r.o. vlastník ochranné známky trval na tom, že ochranná známka byla dne 18.12.1991 řádně přihlášena pro výrobky a služby zařazené ve třídách 1-35 mezinárodního třídění výrobků a služeb a následně jednání mezi Úřadem a přihlašovatelem bylo vedeno toliko v rámci zápisného řízení o podané přihlášce ochranné známky za účelem řádného odstranění formálních nedostatků přihlášky ochranné známky. Skutečnost, že seznam výrobků a služeb, pro které byla napadená ochranná známka zapsána, byl v rozporu se seznamem výrobků a služeb, pro které byla přihláška napadené ochranné známky podána, označil vlastník za administrativní pochybení s tím, že nešlo o vyluku ze zápisné způsobilosti tak, jak ji stanovil zákon č. 174/1988 Sb. jako vyluku hmotněprávní. Odmítl názor, že zápis ochranné známky měl být proveden podle zákona č. 137/1995 Sb. s tím, že zmíněný zákon nabyl účinnost až 1.10.1995, což je více než rok po zápisu této známky do rejstříku.

Žalovaný k podaným rozkladovým námitkám vyšel z ust. § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb. a z ust. § 4 písm. a), g), m) zákona č. 441/2003 Sb. a dále z ust. § 2 a 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1988 Sb.

Předně považoval za nezbytné upozornit na to, že požadavky, které klade na zápis ochranných známek platný zákon č. 441/2003 Sb., jsou ve vztahu k zápisnému řízení a následnému zápisu napadené ochranné známky, ke kterému došlo dne 17.2.1994 irelevantní, neboť tento zákon nemůže působit retroaktivně. Žalovaný nemá pochyby o tom, že k zápisu napadené ochranné známky do rejstříku došlo dne 17.2.1994, a to pro celý seznam výrobků a služeb, jak byl posléze zapsán do rejstříku ochranných známek. Forma zápisu známky do rejstříku je dána zákonem o ochranných známkách. Podle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 174/1988 Sb. se při zápisu ochranné známky do rejstříku vydávalo majiteli osvědčení, proto nebylo vydáno žádné rozhodnutí o zamítnutí podané přihlášky ochranné známky pro část výrobků a tudíž žalovaný z toho dovodil, že napadená ochranná známka byla v celém rozsahu přihlášených výrobků a služeb zapsána dne 17.2.1994. V případě třídy 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb sice nebyly dotčené výrobky přesně specifikovány, nicméně v rejstříku ochranných známek bylo vyznačeno, že napadená ochranná známka je zapsána pro třídu 18 mezinárodního třídění, do níž spadají výrobky „kůže, imitace kůže a výrobky z nich, deštníky“. Pouze administrativním nedopatřením nebyl v rejstříku ochranných známek uveden seznam zapsaných výrobků a služeb kompletní. Na tyto nesrovnalosti byl Úřad upozorněn vlastníkem napadené ochranné známky a úřední oprava seznamu byla provedena 25.10.1999. Skutečnost, že ve věstník Úřadu byly zveřejněny zapsané výrobky a služby v neúplném znění nemůže mít na samotný akt zápisu vliv, neboť se jednalo o nedopatření úředníka, které bylo dodatečně opraveno. V této souvislosti žalovaný považoval za nezbytné uvést, že v současné době lze podat návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze z důvodů taxativně uvedených v ust. § 32 zákona č. 441/2003 Sb. a toliko pro hmotněprávní důvody, nikoliv pro formální nedostatky řízení. Je tomu tak proto, že právním úkonem hmotněprávní povahy je projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku subjektivních práv a povinností. Z podání přihlášky ochranné známky a z předmětné přihlášky je patrné, že přihlašovatel ji podal dne 18.12.1991 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 1-34, 36 a 42 mezinárodního třídění a vzhledem k tomu, že přihlašovatelem byla fyzická osoba bez právnického vzdělání, Úřad jí poskytl pomoc a poučení a v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb. Upozornil přihlašovatele na nedostatečně vymezený seznam přihlášených

výrobků a služeb a vyzval jej k zaplacení poplatku v odpovídající výši. Následně proběhlo mezi přihlašovatelem a Úřadem ústní jednání, na kterém byl seznam přihlášených výrobků a služeb v mezích zákona upřesněn a o tomto jednání byl sepsán protokol, který byl zařazen do spisu jako položka č. 8. Tento dokument sice nesplňuje všechny požadavky, které jsou na něj kladeny zákonem č. 71/1967 Sb., nicméně tyto nedostatky jsou pouze procesní povahy. Otázka zaplacení správního poplatku není dle žalovaného relevantní z hlediska práva přednosti. Právo přednosti vzniká v okamžiku, kdy Úřadu dojde přihláška ochranné známky. Z toho lze dovodit, že právo přednosti vzniká bez ohledu na to, zda správní poplatek byl zaplacen ve správné výši. Otázka zaplacení správního poplatku není v tomto zákoně blíže upravena. Žalovaný nepřisvědčil navrhovatelům v tom, že seznam přihlášených výrobků byl dodatečně v rozporu se zákonem rozšiřován. Na původní přihlášce napadené ochranné známky podané dne 18.12.1991 jsou vyjmenovány třídy výrobků a služeb 1-34, 36 a 42 mezinárodního třídění bez konkretizace, pro které výrobky a služby je přihláška ochranné známky podána, resp. jsou zde zmíněny jen některé z přihlášených služeb. Bylo tedy nutné vyzvat přihlašovatele k upřesnění tohoto seznamu. Ústní jednání proběhlo 21.1.1994, kdy přihlašovatel upřesnil, pro které výrobky a služby zahrnuté ve zmíněných třídách žádá ochranu. Na základě toho byl přihlašovatelí vyměřen správní poplatek v adekvátní výši. Proto žalovaný dospěl k závěru, že během zápisného řízení nedošlo k rozšíření seznamu přihlášených výrobků a služeb, nýbrž byl tento seznam pouze upřesněn. Žalovaný nepochybuje o tom, že ochrana vyplývající z vlastnictví ochranné známky je založena na kombinaci samotného označení a seznamu chráněných výrobků a služeb, jak v rozkladu uvedl první navrhovatel, nicméně žalovaný se rozchází s navrhovatelem v otázce pohledu na rozsah přihlášených výrobků a služeb. Přihláška nebyla podaná pouze pro 3 třídy, nýbrž má s ohledem na údaje uvedené v přihlášce za prokázané, že přihláška byla podaná pro 36 tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb. Na tom nemůže nic změnit ani to, že přihlašovatel předložil nedostatečný počet kopií seznamu přihlášených výrobků a služeb, když tento požadavek více kopií je vyjádřen v ust. § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 187/1988 Sb. toliko pro usnadnění řízení ve věci. Tento formální nedostatek, na který nebyl přihlašovatel upozorněn nemůže být přihlašovatelí přičítán k tíži. Žalovaný přisvědčil tomu, že během řízení o zápisu napadené ochranné známky sice došlo k několika pochybením, nicméně tyto nedostatky nemohou být přičítány přihlašovatelí k tíži a pro svou procesní povahu nemohou ani způsobit, že by ochranná známka mohla být z těchto důvodů prohlášena za neplatnou podle ust. § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., neboť tvrzení navrhovatelů nezakládají soukromoprávní důvod zápisné způsobilosti.

Žalovaný dále přistoupil k přezkoumání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu obsažených v ust. § 4 písm. a), g), m) zákona č. 441/2003 Sb. Z hlediska ust. § 4 písm. a) citovaného zákona shledal, že jde o označení, které může tvořit ochrannou známku ve smyslu ust. § 1 téhož zákona a obsahově tomuto ustanovení odpovídá ust. § 2 zákona č. 174/1988 Sb., neboť jde o označení slovní, které je způsobilé odlišit výrobky a služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb, neboť se jedná o označení fantazijní. Tím, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle ust. § 32 odst. 1 ve spojení s ust. § 4 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. se posuzuje výhradně ve vztahu k ust. § 1 citovaného zákona, nemělo být ve věci aplikováno ust. § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. a § 28 téhož zákona, jak namítal navrhovatel, ale návrh se posuzuje výhradně ve vztahu k ust. § 1 zákona č. 441/2003 Sb. Zpětné přezkoumání zápisného řízení podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. a § 28 téhož zákona je irelevantní, neboť návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou nemůže být podán z důvodu jejich porušení.

Při zkoumání zápisné způsobilosti podle § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., jemuž odpovídá ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1988 Sb. žalovaný neshledal žádné skutečnosti, které by potvrzovaly klamavost napadené ochranné známky. K námitkám, že

označení Brouk a Babka bylo rozšířeným pojmem užívaným pro označení obchodních domů v době první Československé republiky uvedl, že většina spotřebitelské veřejnosti si s ohledem na více jak 60 let dlouhé období, kdy zmíněné označení nebylo užíváno, nebude napadenou ochrannou známku spojovat s předmětným prvorepublikovým označením ani nebude předpokládat, že vlastník napadené ochranné známky je pokračovatelem v obchodní činnosti v meziválečného období, provozované pod označení Brouk a Babka.

Z hlediska ust. § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. žalovaný shledal, že zákon č. 174/1988 Sb. platný v době zápisu ochranné známky do rejstříku předmětné ustanovení neobsahoval, tudíž nelze tento důvod k prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou uplatňovat. Ani ust. § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 174/1988 Sb., které posuzoval správní orgán I. stupně obsahově neodpovídá ust. § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb., a proto toto posouzení bylo nadbytečné.

Žalovaný dále shledal, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně v obou výrocích obsahuje požadované náležitosti, výroky postihují celý předmět řízení. Žalovaný se nezabýval rozkladovými námitkami, které pouze obecně poukazují na porušení celé řady ustanovení několika zákonů. K rozhodnutí NSS sp.zn. 6A 39/2001 žalovaný uvedl, že tento rozsudek se věcně týká odlišného předmětu řízení, konkrétní otázky vzniku práva přednosti ve vztahu k zákonu č. 137/1995 Sb.

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

Proti uvedenému rozhodnutí směřují podané žaloby.

Žalobci Ing. Jiří Sedlák a společnost B+B cb s.r.o. ve společné žalobě vedené pod sp.zn. 9Ca 405/2009 namítali skutkové a právní vady napadeného rozhodnutí žalovaného. Žalobci sice souhlasili s aplikací intertemporálního ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., nesouhlasili však z bagatelizací procesních pochybení ze strany žalovaného. Trvali na tom, že z přihlášky ochranné známky podané dne 18.12.1991 je zřejmé, že tato přihláška byla podána pro 3 služby, konkrétně pro „*obchodní a zprostředkovatelskou činnost, nákup a prodej průmyslového zboží, zprostředkování investic a nákupu a prodeje akcií*“. Namítali že na tiskopisu přihlášky jsou zcela jinou osobou, než navrhovatelem zapsány třídy 1-34, 36 a 42, z nichž třídy 1-34 absolutně nemají vztah k uvedeným službám k přihlášce. V přihlášce chyběla specifikace tříd Nicejského třídění. Žalovaný, který poskytl přihlašovatel v rámci zápisného řízení pomoc a poučení, měl vyzvat přihlašovatele k upřesnění seznamu ohledně zařazení přihlašovaných 3 služeb do tříd, nikoliv nezákonně rozšiřovat seznam tříd o 34 tříd výrobků. Žalobci nesouhlasili s tím, že při ústním jednání došlo k upřesnění seznamu přihlášených výrobků. Seznam byl v jasném rozporu se zákonem rozšířen o 33 tříd výrobků. Pokud chtěl totiž přihlašovatel vlastnit ochrannou známkou pro všechny výrobky a služby ve třídách 1-34, 36, a 42, měl podat novou přihlášku ochranné známky. Podle § 11 zákona č. 174/1988, platného a účinného v době podání přihlášky, byly změny v přihlášené ochranné známce nebo rozšíření seznamů výrobků a služeb nepřípustné. Zákaz rozšíření výrobků a služeb je obsažen i v ust. § 27 zákona č. 441/2003 Sb. Obsah tohoto ustanovení je s ust. § 11 zákona č. 174/1988 totožný. Lze tedy na obě ustanovení aplikovat současnou praxi Úřadu.

Žalobci uvedli, že vzniká-li v okamžiku, kdy Úřadu dojde přihláška ochranné známky dle § 12 zákona č. 174/1988 Sb. právo přednosti a takové právo se má vztahovat pouze na seznam výrobků a služeb uvedených v přihlášce, vzniklo v této věci právo přednosti pouze pro 3 služby uvedené v přihlášce. K tomuto se vztahuje rozhodnutí NSS sp.zn. 6A 39/2001, v němž tento soud vyložil vznik práva přednosti ochranné známky v případě, kdy přihlášce

nesplňovala všechny zákonem požadované náležitosti. Byť se soud zabýval úpravou dle zákona č. 137/1995 Sb., analogicky lze závěr soudu vztáhnout i na případ, kdy se řízení řídilo zákonem č. 174/1988 Sb. Žalobce pak citoval stanovisko Nejvyššího správního soudu ze zmíněného rozsudku, který se týká právních následků podání nekompletní přihlášky ochranné známky se zdůrazněním, že právo přednosti vzniká až v okamžiku, kdy je návrh bezvadný, tj. kdy přihláška obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. Žalobci tedy setrvali na tom, že přidáním 34 tříd výrobků do přihlášky ochranné známky nedochází k upřesnění seznamu, jak tvrdí žalovaný, ale k jeho rozšíření. Nadto je zarážející, že k odstranění případných nedostatků přihlášky nedošlo v přiměřené lhůtě jak stanoví ust. § 12 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb., ale k upřesnění seznamu služeb došlo až 21.1.1994, tedy více než 3 roky po podání přihlášky. Je tedy zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla dne 18.12.1991 podána pro všechny výrobky a služby, pro něž byla následně zapsána. Nadto na dokumentech ze dne 21.1.1994, kdy mělo probíhat ústní jednání mezi přihlašovatelem a Úřadem, je přihlašovatelem na seznam výrobků dopsáno, že požaduje ochranu pro třídy 2-9 a 11-35. Z toho je zřejmé, že přihlašovatel nepožaduje registraci pro třídy 1 a 10, až z podání dne 5.2.1994 však přihlašovatel žádal o rozšíření registrace i na zbývající výrobky tříd 1 a 10.

Žalobci namítali, že přestože byl žalovaný upozorněn na pochybení při podřazení návrhu žalobce pod zákonná ustanovení zákona č. 174/1988 Sb. v tom, že nepřihlédl k ust. § 11 a 28 tohoto zákona, nijak se k tomuto pochybení ve svém rozhodnutí nevyjádřil. Žalobci poukázali na to, že jejich návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou byl podán podle § 32 odst. 1 z důvodu podmínek v § 4 písm. a), které odkazuje na ust. § 1 zákona č. 441/2003 Sb. Protože ust. § 1 citovaného zákona zmiňuje i podmínky zákona č. 441/2003 Sb., pak analogicky při podřazení tohoto důvodu na prohlášení neplatnosti pod § 2 zákona č. 174/1998 Sb. lze dovodit, že ochranná známka není způsobilá k zápisu, nesplňuje-li podmínky uvedené v § 11 a 28 tohoto zákona.

Žalobci nesouhlasili se závěrem žalovaného učiněný k důvodu dle § 4 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb., totiž že většina veřejnosti nebude ochranou známku spojovat s prvorepublikovým označením obchodních domů značky Brouk a Babka. Vzhledem k tomu, že obchodní domy byly rozmístěny po celé České republice ve významných městech, konkrétně v Plzni, Ostravě, Liberci, Bratislavě, Brně a v Českých Budějovicích, je jisté, že povědomí o těchto obchodních domech bylo rozšířeno na území celé České republiky. Budovy, ve kterých byly obchodní domy Brouk a Babka provozovány, jsou ceněná architektonicky zajímavá díla významných stavitelů své doby a tyto domy jsou pevně zakořeněny ve vědomí veřejnosti a jsou nazývány „broukárnami Brouk a Babkou“, i když v nich je několik desítek let umístěna jiná provozovna. Žalobci jsou toho názoru, že přihlašovatel použil vysoce fantazijní označení, které se značně vžilo mezi spotřebiteli a jako takové jde o označení klamavé.

Žalobci namítali, že žalovaný měl posoudit návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky dle § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb. i z toho hlediska, zda byla přihláška ochranné známky podána v dobré víře, nikoliv konstatovat, že zákon č. 174/1988 Sb. předmětné ustanovení o zlé víře neobsahoval. Skutečnost, že v nové právní úpravě jsou obsažena ustanovení umožňující zkoumání zápisné způsobilosti z nových důvodů, lze označit za tzv. nepravou retroaktivitu zákona, která znamená, že platnost právních skutečností, vznik právních vztahů a jejich následky, k nimž došlo před účinností nového zákona se posoudí podle zákona dřívějšího, ale trvá-li dříve vzniklý právní vztah i nadále, posoudí se ode dne účinnosti zákona podle zákona nového a podle tohoto zákona se posoudí i právní následky dotyčného právního vztahu. Nepravá retroaktivita tedy připouští změnu právního režimu vztahu, které vznikl v minulosti. Podle žalobců retroaktivní by byla taková právní norma, která by stanovila, že to, co bylo v předchozím zákoně po právu, by podle této právní normy po právu nebylo nebo naopak. To však není případ zákona č. 441/2003 Sb., který uznává

dřívější práva vlastníků ochranných známek, ale připouští změny právních vztahů, které vznikly na základě dříve platného zákona.

V dalším podání žalobci upozornili na rozsudek Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 298/09, z něhož vyplývá, že z hlediska ust. § 4 písm. m) není důležité, že tento důvod k prohlášení ochranné známky za neplatnou neobsahoval zákon č. 174/1988 Sb., ale že Úřad má povinnost zkoumat možnou zlou víru přihlašovatele napadeného označení i přesto, že zákon č. 174/1988 Sb. ustanovení o zlé víře neobsahoval.

Žalobce považují napadené rozhodnutí za chybné ve skutkovém a právním posouzení věci a proto navrhli, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalobkyně společnost B+B cb s.r.o. vedle žaloby podané společně s Ing. Jiřím Sedlákem podala ještě samostatnou žalobu vedenou pod sp.zn. 9Ca 396/2009.

Žalobkyně se domáhala přezkoumání napadeného rozhodnutí z hlediska správnosti řízení a správnosti zápisu předmětné ochranné známky ve znění „Brouk a Babka“ pro seznam výrobků a služeb ve třídě 18: kůže a imitace kůže, výrobky z nich, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže, kufry a cestovní brašny, deštníky, slunečníky a hole, sedlářské výrobky.

Žalobkyně namítala, že slovní ochranná známka ve znění Brouk a Babka odporuje zákonu č. 174/1988 Sb. a tvrdila, že je zde dán důvod výmazu podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona, dále že odporuje ust. § 2, § 3 písm. a), c), e) odst. 2, § 4 písm. a), d), e) vyhlášky č. 187/1988 Sb. a celé řady ustanovení, které se týkají způsobu podání přihlášky podle vzoru uvedeného v příloze 1 k uvedené vyhlášce přesného vymezení výrobků nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána, což má být stvrzeno podpisem přihlašovatele. Namítala, že nestačí pouze jeden živnostenský list vydaný těsně před podáním přihlášky a má být předloženo 6 kopií seznamu výrobků a služeb, pokud tento seznam obsahuje více než 10 údajů. Namítala, že slovní ochranná známka je v rozporu s § 13 zákona, kdy změna v ochranné známce není rozšířením seznamu výrobků a služeb a § 14 zákona se týká jen zúžení seznamu s písemnou žádostí. Žalobkyně dále namítala porušení zákona č. 137/1995 Sb. v ust. § 1, § 2 odst. 1 písm. b), g), § 4 odst. 1, 2, § 5 odst. 1 písm. a) s tím, že žádost přihlašovatele jím nebyla podepsána, že v rozporu s § 5 odst. 1 písm. d) odst. 2, § 6 odst. 1, § 7, § 8 odst. 2 zákona nebylo možné nedostatky přihlášky odstranit k výzvě, nešlo o úpravu podle § 7 odst. 3, § 9 zákona s tím, že seznam výrobků a služeb ve třídě 18 nebyl v roce 1994 ve věstník Úřadu průmyslového vlastnictví nikdy zveřejněn. Dále namítala porušení § 9, § 10 a to, že vzhledem k omezení zveřejnění přihlášky ochranné známky podle § 9 nemohl mít nikdo námitky ve smyslu § 9 a 11, dále namítala porušení § 11, § 12, § 42 odst. 1 s tím, že zápisové řízení namítané známky ukončené v roce 1999 se mělo dokončit podle zákona č. 137/1995 Sb. včetně poplatků za známky. Namítala porušení § 42 odst. 2, když ke vzniku vztahu nedošlo, neboť nebyl proveden zápis v rejstříku do 30.9.1995, dále porušení vyhlášky č. 213/1995 Sb. v ust. § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 a § 20.

Žalobkyně v podané žalobě výše uvedenými námitkami tak učinila pouze číselný a heslovitý výčet porušení jednotlivých ustanovení právních předpisů týkajících se porušení předpisů v procesu podání přihlášky ochranné známky a namítala, že se správní orgán I. stupně nevypořádal se všemi tvrzení žalobkyně a napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné.

Podaná žaloba spočívající obsahově v nepřehledném výčtu porušení jednotlivých předpisů a v heslovitým slovním vyjádření vad řízení byla dále upřesněna v doplněních žaloby ze dne 7.12.2009, ze dne 9.12.2009, ze dne 8.1.2011, v nichž se žalobkyně již ve

svých námitkách, a to opakovaně věnovala důsledkům porušení právních předpisů uvedených ve výčtu v podané žalobě.

Žalobkyně společnost B+B cb s.r.o. ve svém prvním doplnění žaloby namítala, že datum podání přihlášky a datum práva přednosti u předmětné ochranné známky „Brouk a Babka“ ke dni 18.12.1991 a datum obnovy zápisu 18.12.2011 nemají podklad ve spise a nemají podklad v hmotně právním úkonu přihlášky, jímž je jmenovitý seznam výrobků a služeb ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Uvedla, že žalobkyni k podání návrhu na výmaz této známky vedla snaha o ochranu její známky číslo zápisu 207005 ve znění „BROUK+BABKA“ zapsané pro třídu výrobků a služeb č. 18. Zmínila, že ohledně této její ochranné známky bylo v minulosti vydáno rozhodnutí Úřadu průmyslové vlastnictví, které Nejvyšší správní soud rozsudkem pod č.j. 7A 35/2002-180 zrušil a věc vrátil Úřadu průmyslového vlastnictví k dalšímu řízení. Žalobkyně sama zmínila, že v tomto rozsudku Nejvyšší správní soud uvedl, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky žalobkyně nemůže být skutečnost, že řízení o zápis ochranné známky č. 174983 (tj. předmětné ochranné známky společnosti B+B cb s.r.o.) případně trpělo procesními vadami. Nicméně žalobkyně dále uvedla, že se již dříve v roce 1992 snažila o ochranu své kombinované ochranné známky ve znění BROUK+BABKA, čemuž bránila právě předmětná zapsaná ochranná známka číslo zápisu 174983. Žalobkyně zdůraznila, že řízení o zápisu této ochranné známky probíhalo za účinnosti dvou zákonů o ochranných známkách a jejich prováděcích vyhlášek, které předcházely nyní platnému zákonu č. 441/2003 Sb. a že výrobky a služby ve třídě 18 nebyly nikdy zveřejněny ve věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví podle zákona č. 174/1988 Sb. a ani podle zákona č. 137/1995 Sb. neprobíhalo námitkové řízení před zápisem do rejstříku ochranných známek. V roce 1994 pak při zápisu ochranné známky do rejstříku nebylo vedle položky 18 jen jako číselného vyjádření třídy slovně vyjádřeno, pro které výrobky a služby by ochranná známka měla být chráněna. Žalobkyně namítala nesprávné postupy, které byly provedeny tzv. opravou výroku a vzhledem k tomu, že pro zápis ochranné známky v roce 1999 bylo třeba použít zákon účinný od roku 1995 a zde absentovalo předepsané námitkové řízení, nebyl vlastně zápis slovní ochranné známky ve třídě 18 nikdy dokončen. Vady přihlášení ochranné známky, které provedl žalovaný, nejsou vadami formálními, ale vadami hmotně právními. Žalobkyně dovozovala, že podle ust. § 42 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. řízení o přihláškách ochranných známek, která neskončila při nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, že přihlašovatel je povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s požadavky, který na ní klade tento zákon. Žalobkyně považovala za významné, že datum opravy zápisu v roce 1999 ve třídě 18 u předmětné ochranné známky je dáno dnem 25.10.1999, což znamená, že v době před tím, bez slovního uvedení výrobků ve třídě 18, nebyl zápis namítané ochranné známky v roce 1994 před účinností zákona č. 137/1995 Sb. dokonán. Žalobkyně dále uplatnila celou řadu námitek, které směřují do postupu při přijetí přihlášky předmětné ochranné známky a které se týkají připojení kopií seznamu přihlášených výrobků a služeb nepřipustnosti změn v přihlášce, tedy úkonů, které byly upraveny ust. § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 187/1988 Sb., v ust. § 11 zákona č. 174/1988 Sb. Namítala, že správní poplatek byl nesprávně vyměřen v nižší výši a není zjištělné, za které výrobky byl poplatek uhrazen. Namítala, že ve spise zařazená položka č. 8 nespĺňuje základní procesní požadavky na právní úkon, které stanoví § 19 správního řádu, jakož i ust. § 28 odst. 2 zákona č. 174/1988 Sb. Žalovaný se neřídil zákonem č. 137/1995 Sb. a odňal tak žalobkyni právo podat námitky podle ust. § 9-11 citovaného zákona. Žalobkyně se domnívá, že právně mělo být postupováno v souladu s judikaturou, a to s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 6A 39/2001-85, v němž NSS vycházel z ust. § 42 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb., z něhož vyplývá, že rozhodující pro určení zákonnosti zápisu napadené ochranné známky je zákon platný a účinný

v době vydání rozhodnutí o zápisu, tj. zákon 137/1995 Sb. Protože však přihláška ochranné známky ve věci rozhodnuté Nejvyšším správním soudem byla původně podána za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb., přihlédl Nejvyšší správní soud k této předcházející právní úpravě.

Žalobkyně dále nastínila jak vypadala přihláška předmětné ochranné známky majitele RNDr. Jaroslava Košuta, která byla doplňována ohledně počtu tříd mezinárodního třídění jiným ručním písmem s doplněním textu a podpisem úřednice, že tato přihláška byla opatřena poštovní složenkou, již byla zaplacená toliko částka 900 Kč a ochranná známka byla přihlášena pouze pro výrobky a služby, jimiž je obchodní a zprostředkovatelská činnost nákup a prodej průmyslového zboží, zprostředkování investic a nákupu a prodeje akcií. Třídy 1-33, 36, 42 pak byly vyznačeny jinou rukou. Zdůraznila, že za tento počet tříd v celkovém počtu 36 by měl přihlašovatel zaplatit za každou další třídu 100 Kč, tedy 900 Kč za přihlášené výrobky a služby a další 3 300 Kč za každou další třídu. V textu také není uvedena třída 35, která byla přihlašovatelem později chráněna. Z těchto důvodů, tj. vzhledem k obsahu přihlášky a vzhledem k výši zaplaceného správního poplatku nebylo možno vyznačit prioritu pro seznam výrobků ve třídě 18.

Žalobkyně namítala, že ze správního spisu je zřejmý postup Úřadu, kdy Úřad sám upozornil přihlašovatele, že přihláška má nedostatky, že v řízení byla pouze doplacená částka 200 Kč za změnu adresy přihlašovatele, další správní poplatky uhrazeny nebyly. Spis dále obsahuje seznam tříd výrobků a služeb s vysvětlivkami, kde je pouze dopsáno, že je třeba zaregistrovat třídy 2-9 a 11-35, který je dále doplněn ručně psaným seznamem jinou rukou a je zde dopsáno „kožená galanterie“ a dopsáno č. 18. Žalobkyně popírá, že by šlo o nedostatky položky č. 8 procesní povahy, jak v rozhodnutí uvádí žalovaný. Žalobkyně zpochybnila tento text a uvedla, že jde o neprocesní podání, ze kterého není zřejmé, kdo jej činil, komu bylo určeno a jaký je obsah a účel podání.

Žalobkyně tvrdila, že zápis do rejstříku ochranných známek byl pro třídu 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb proveden nezákonně v rozporu s ust. § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. a na zápis platil zákaz změn podle § 11 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. Podle názoru žalobkyně pak žalovaný sám pro tyto nedostatky měl zahájit řízení o výmazu ochranné známky z vlastního podnětu podle zákona č. 174/1988 Sb. i podle zákona č. 137/1995 Sb., a to ještě před dokončením zápisu namítané ochranné známky v roce 1999. Žalobkyně v doplněních žaloby opakovaně tvrdila, že postupem žalovaného byl porušen také zákon č. 137/1995 Sb., že k podání řádné přihlášky ochranné známky pro třídu 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb nedošlo, řízení o přihlášce je dosud neukončené, žalovaný neprovedl řízení o přihlášce ochranné známky podle § 4-11 zákona č. 137/1995 Sb., nezkoumal skutečnosti uvedené v § 12 citovaného zákona a tím odňal žalobkyni možnost námitek a projednání námitek. Žalobkyně neustále opakovala, že pracovnice Úřadu průmyslového vlastnictví, která připravovala známku právní ochrany nepojala do seznamu chráněných výrobků žádné výrobky z třídy 18, když termín kožená galanterie, jak je uvedeno. Jestliže chyběl návrh na zápis ochranné známky pro třídu 18, nebylo možné v tomto směru provést ani opravu. Na listiny zařazené do spisu se nedá hledět jako na konkrétní návrh požadované ochrany, nelze na ně hledět jako na písemné podání ke konkrétní ochraně a v jakém rozsahu ochranné známky. Seznam výroků pro třídu 18 neexistoval. Přihlašovatel ani nepodal právní úkon přihlášky pro výrobky ve třídě 18. Za přihlášku ochranné známky pro výrobky a služby pro třídu 18 nelze považovat dopis RNDr. Košuta ze dne 8.2.1994, neboť v dopisu přihlašovatele není nikde uveden slovní popis výrobků odpovídající za třídění třídě 18, není zde uvedena číselná třída 18. Tento dopis není ani novou přihláškou, jedná se o neurčitý a nesrozumitelný právní úkon. Z tohoto důvodu neexistovala přihláška ochranné známky přihlašovatele RNDr. J. Košuta ve znění „Brouk a Babka“. Přihlašovatel zjevně z důvodu vydaného živnostenského listu jeden nebo několik dní po vydání nebyl osobou vykonávající rozsah všech přihlášených 34-36 tříd mezinárodního třídění. V době podání

příhlášky se svými výrobky a službami ve třídě 18 nevstupoval na trh, neúčastnil se soutěže, což žalovaný nikdy nezkoumal. Požadovaná ochrana neměla soutěžní funkci, neboť přihlašovatel ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 6A 39/2001-85 neprováděl soustavou činnost samotně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, nevstupoval na trh za účelem dosažení zisku. Žalobkyně namítala, že z uvedených důvodů a jsou dány podmínky pro výmaz napadené ochranné známky dle § 25 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb.

Žalobkyně dále uplatnila námitky rozporu ochranné známky s ust. § 4 písm. a), c), f), g) a m) zákona č. 441/2003 Sb., když namítala, že do rejstříku se nezapiše označení, které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1 a tyto důvody zápisné nezpůsobilosti dovozovala opět z toho, že přihláška ochranné známky nebyla vůbec podána pro třídu 18 mezinárodního třídění provedena vůbec. Uvedla také, že chráněné označení bylo dříve používáno obchodníky panem Broukem a panem Babkou, kteří, vytvořili síť obchodních domů pro prodej spotřebního zboží občanům, např. v Praze, Č.Budějovicích, Brně, jejich zboží bylo kvalitní, lidé se do těchto obchodních míst rádi vraceli a tam nakupovali kvalitní zboží a tato jména byla zárukou kvality a dobrého nákupu v obchodním domě. Přihlašovatel podával návrh v r. 1991, asi dva týdny poté, co získal živnostenské oprávnění, v té době zdrojem jeho výdělků nebylo obchodování, neměl nájem v obchodním domě a v době podání návrhu výrobky pro třídu 18 nebyly předmětem jeho činnosti, jak to měl na mysli zák.č. 174/1988 - nebyl výrobcem a neposkytoval tehdy služby s konkrétními výrobky, které ani v r. 1994 přihlašovatel do dopisu žalovanému neuvedl. Bylo tak porušeno ust. z.č. 174/1988 Sb. § 1, §2.

Žalobkyně dále žalobou napadla znění výroků předmětného rozhodnutí s tím, že jsou nesprávně formulovány. Podle žalobkyně se každý výrok měl věnovat zvlášť jedné třídě chráněných výrobků a služeb. Vzhledem k tomu, že jsou dva navrhovatelé, výroková část rozhodnutí I. stupně žalovaného byla členěna na návrh podaný I. navrhovatelem a návrh podaný II. navrhovatelem, a nebylo popsáno řešení otázky, když předmět řízení, pro který byl podán návrh druhého navrhovatele, se částečně ohledně citovaných výrobků ve třídě 18 shoduje s návrhem I. navrhovatele.

Výrok žalovaného dle žalobkyně odporuje správnímu řádu a známkovým zákonům. Z výroku, který byl učiněn žalovaným, by mělo být patrné k jakému účastníkovi se který výrok týká a o čem bylo rozhodnuto, v každém výroku mělo být rozhodnuto o konkrétním seznamu výrobků a služeb pro konkrétní třídu, popsanych podrobně. na každou třídu by měl být jeden výrok. V napadeném rozhodnutí mělo být uvedeno o kterém rozkladu, kterého navrhovatele a jak je rozhodnuto, a které skupiny výrobků a služeb mezinárodního třídění výrobků a služeb se týká a mělo by z něj být patrné, který předmět řízení je společný.

Ve druhém doplnění žaloby žalobkyně pouze opakuje své úvahy stran řízení o přihlášce starší ochranné známky, které uplatnila již v žalobě, popřípadě jejím prvním dodatku.

Žalovaný ve svých vyjádřeních k žalobám podané pod 9Ca 396/2009 uvedl, že jakkoliv je nutno připustit, že postupem podle § 32 zákona č. 441/2003 Sb. lze prohlásit zapsanou ochrannou známku za neplatnou, nelze zápisné řízení směřovat s řízením o prohlášení neplatnosti. V dané věci již Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku *sp.zn. 6A 35/2001, jehož předmětem byl výmaz ochranné známky žalobkyně z důvodu kolize se starší ochrannou známkou podle § 25 zákona č. 137/1995 Sb. konstatoval, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky nemůže být skutečnost, že řízení o zápise konkurenční ochranné známky s právem přednosti případně trpělo procesními vadami, aniž by rozhodnutí vydané v tomto řízení mělo vady. Řízení o výmazu ochranné známky totiž není další možností přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky. Pokud se žalobkyně v návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky domáhala důvodů*

uvedených v ust. § 4 písm. a), c), f), g), l) a m) a § 6 zákona, tak vyjmenovala sedm absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které všechny svědčí o zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky, pak jde o důvody, které se vlastně týkají i ochranné známky žalobkyně jako konkurenční kombinované ochranné známky „BROUK+ BABKA“, neboť absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti se musí týkat i této ochranné známky. Paradoxně také žalovaný poukazuje na to, že žalobkyně sice argumentuje rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6A 39/2001, avšak podle tohoto rozsudku, který nelze na projednávanou věc aplikovat, Úřad pochybil, pokud neposunul prioritní právo u ochranné známky, která nebyla přihlášena v běžném písmu a jejíž podoba nebyla k datu podání přihlášky zřejmá a ustálila se až později dodáním tzv. štočků. Pokud žalobkyně má za to, že nemohlo vzniknout prioritní právo z přihlášky, která nárokovala nákup a prodej průmyslového zboží ve třídách 1-34, 36 a 42, pak i při nejpřísnějších požadavcích na znění přihlášky byl nárokován seznam výrobků znám dne 5.2.1994, tj. více než dva a půl roku před podáním přihlášky žalobkyně o niž se žalobkyně domnívá, že požívá starší prioritní právo. Žalovaný dále vyvracel účelové a nepřesné tvrzení žalobkyně, jímž žalobkyně vykládá správní spis. Žalovaný standardně požadoval upřesnění výrobků a služeb, pro které byla přihláška nárokována s tím, že sankcí za neodstranění nedostatku je zastavení řízení. Priorita ochrany označení nemůže být posunuta k datu zaplacení poplatku Na právu přednosti se zaplacením odpovídajícího správního poplatku nic nezměnilo. Úřad nepolemizoval dále s námitkami žalobkyně, které se týkají ustanovení tří postupně platících zákonů o ochranných známkách s tím, že napadenou žalobou je rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky a nikoliv rozhodnutí o jejím zápise. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti pak žalobkyně v prvním doplnění žaloby tvrdí pouze pro výrobky ve třídě 18, přičemž se jedná o pouhý výčet bez toho, aby uvedla, v čem je správní rozhodnutí nesprávné. Takto uvedené důvody jí tvrzené by však musely stíhat i ochrannou známku, kterou měla žalobkyně do roku 2006 ve svém vlastnictví a jejíž platnost však ve stanovené lhůtě neobnovila. Důvody, které uvádí tak reálně neodpovídají jejímu smyslu a významu podle § 4 a 6 platného zákona o ochranných známkách. Za neschopnost označení plnit funkci ochranné známky žalobkyně nesprávně pokládá nedostatky přihlášky; funkcí ochranné známky je však odlišovat produkci jednoho subjektu od produkce druhého subjektu. Žalobkyně však tento důvod zaměňuje za okolnost, že přihlašovatel v době podání přihlášky teprve asi 2 týdny živnostenský list a v oboru výrobků ve třídě 18 nepodnikal. Jakkoli povolené podnikání v daném segmentu bylo podmínkou zápisné způsobilosti podle zákona č. 174/1988 Sb. i zákona č. 137/1995 Sb., pro Úřad bylo vždy rozhodující povolení příslušného správního orgánu - zde živnostenského úřadu, které stanovovalo, zda konkrétní činnost je činností povolenou či nikoli. V souladu se Smlouvou o známkovém právu pak uvedená podmínka byla opuštěna a nyní platný zákon ji již neobsahuje vůbec. Dále v tomto směru Úřad poukazuje na ustanovení § 52 odst. 1 věta třetí zákona č. 441/2003 Sb., podle níž ochranná známka nebude prohlášena za neplatnou, je-li její zápis v souladu s tímto zákonem. Žalobkyně dále má za to, že označení Brouk a Babka je s to klamat veřejnost zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby. Klamavost dané ochranné známky žalobkyně spatřuje v obcházení zákona č. 174/1988 Sb., zejména jejich § 1 a 2. Jak vyplývá z dalšího, nedostatek dobré víry přihlašovatele pak rovněž spatřuje v klamavosti označení a v tom, že zatímco dříve (v zásadě v první polovině 20. století) bylo dané označení používáno při činnosti obchodních domů, v roce 1991 si je přihlásila fyzická osoba. Proč však žalobkyně shledává napadenou ochrannou známku klamavou či zjevně nepodanou v dobré víře právě pro výrobky ve třídě 18, v žalobě objasněno není.

Co do kolize napadené ochranné známky se starší ochrannou známkou podle § 6 zákona o ochranných známkách žalobkyně dovozuje, že starší ochrannou známkou je známka, kterou dříve měla ve svém vlastnictví sp. zn. O -113827 ve znění BROUK +BABKA (zaniklá

v roce 2006 neobnovením doby ochrany), a to přesto, že tato známka byla přihlášená o více než dva roky později, než známka napadená. Na tom, že napadená známka je z hlediska práva známkového starší nic nemění ani skutečnost, že ochranná známka žalobkyně byla do rejstříku ochranných známek zapsána pro výrobky ve třídě 18 před datem zápisu napadené ochranné známky. S ohledem na okolnost, že známka, jež bývala ve vlastnictví žalobkyně, zanikla v roce 2006, je zřejmé, že by nemohla být platným namítacím materiálem v řízení o prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, které bylo zahájeno podáním ze dne 27. 4. 2007 (první navrhovatel) resp. 23. 10. 2007 (druhý navrhovatel/žalobkyně) i kdyby požívala dřívější právo přednosti.

Požadavek, že každý výrok správního rozhodnutí se měl týkat každé třídy výrobků, je mimo prostor platného práva i mimo prostor logiky. Žalobkyně navrhovala prohlášení neplatnosti ochranné známky z absolutních důvodů, které zpravidla postihují celé označení. Označení „Brouk a Babka“ však těmito absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti netrpí a z tohoto důvodu byl návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky zamítnut jako celek. Výsledkem řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky je rozhodnutí „ad rem“ a nikoli rozhodnutí „ad personam“ a v důsledku toho může takovýto návrh podat každá osoba a nikoli jen ten, kdo je dotčen ve svých právech. První navrhovatel jako důvody zápisné nezpůsobilosti uváděl ty, které jsou obsaženy v § 4 písm. a), g) a m) zákona č. 441/2003 Sb. a žalobkyně opřela svůj návrh na prohlášení neplatnosti o ustanovení § 4 písm. a), c), f), g), l) a m) a § 6 téhož zákona s akcentem na výrobky ve třídě 18. Je zjevné, že důvody, pro něž bylo požadováno prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, se částečně překrývají. Z důvodu, že výsledkem takového řízení je buď prohlášení ochranné známky za neplatnou/částečně neplatnou, nebo zamítnutí návrhu, je v souladu se zásadou hospodárnosti řízení, pokud návrhy, které se v řízení časově sejdou a týkají se téže věci a částečně i ze stejných důvodů, správní orgán rozhodne jedním rozhodnutím.

Z uvedených důvodů žalovaný navrhl, aby podané žaloby byly zamítnuty.

Žalobkyně v dalším vyjádření k věci navrhla provedení dokazování připojením spisu jiné známky žalobkyně sp.zn. O-69595 přihlášené k ochraně 25.6.1992 o níž řízení bylo zastaveno v roce 2000. To požadovala k prokázání skutečnosti, že ještě před ochrannou známkou žalobkyně, která je konkurenční pod sp.zn. O-113827 (ochranná známka č. 207005 ve znění BROUK+BABKA). Žalobkyně usilovala o známku právní ochranu.

V řízení uplatnila práva osoby zúčastněné na řízení společnost Brouk a Babka s.r.o. jako vlastníků napadené ochranné známky. Uvedla, že je vlastníkem předmětné ochranné známky č. 174983 „Brouk a Babka“ slovní s právem přednosti od 18.12.1991, zapsané dne 17.2.1994 pro celou řadu výrobků a služeb uvedených ve třídách 1-35 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Osoba zúčastněná na řízení k otázce vad zápisného řízení jako důvodu prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou poukázala na zákon č. 174/1988 Sb. platný v době zápisu napadené ochranné známky i na zákon č. 441/2003 Sb. platný v současné době s tím, že tyto zákony zcela taxativním způsobem vymezují důvody, pro něž je možno ochrannou známku prohlásit za neplatnou. V prvním svém vyjádření předestřela rozbor důvodů zápisné nezpůsobilosti namítaných žalobci dle ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb. K tomu v dalším vyjádření uvedla, poukázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu, na který žalobkyně také odkazuje a který se týkal návrhu na výmaz ochranné známky žalobkyně BROUK+BABKA zapsané pro výrobky třídy 18. Osoba zúčastněná na řízení zdůraznila, že část odůvodnění uvedeného rozsudku ve skutečnosti hovoří ve prospěch žalovaného. Nejvyšší správní soud zde totiž uvádí, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky žalobkyně nemůže být skutečnost, že řízení o zápisu starší ochranné známky, na němž byl návrh na výmaz založen, mohlo trpět procesními vadami a konstatoval, že zápisné

řízení a řízení o návrhu na výmaz ochranné známky jsou oddělenými řízeními, jenž nelze směřovat a řízení o výmazu ochranné známky není další možností přezkumu zápisného řízení. I bez ohledu na uvedené má osoba zúčastněná za to, že zde vytýkané vady řízení nebyly a celé zápisné řízení bylo ve výsledku provedeno zcela legitimním způsobem. K jednotlivým důvodům zápisné nezpůsobilosti namítaným žalobkyní dle ust. § 4 zákona č. 441/2003 Sb. osoba zúčastněná uvedla, že v celém dosavadním průběhu řízení zdůrazňovala skutečnost, že vady zápisného řízení (resp. administrativní pochybení odpovědného zaměstnance žalovaného v procesu zpracování přihlášky ochranné známky osoby zúčastněné na řízení a jejího zápisu) nejsou dle současné právní úpravy důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou. Osoba zúčastněná na řízení z ust. § 32 ve spojení s § 4, § 6 a § 7 zákona č. 441/2003 Sb. dovozovala, že případné vady zápisného řízení, i kdyby snad byly důvodem prohlášení neplatnosti (resp. výmazu) ochranné známky dle dříve platné známkoprávní úpravy, již dle současné právní úpravy obsažené v přechodných ustanoveních zákona o ochranných známkách nemohou být za takovýto důvod uznány, neboť důvodem prohlášení neplatnosti takto napadené ochranné známky mohou být totiž výhradně taxativně zákonem stanovené důvody neplatnosti. Zcela zřejmě je tu patrná snaha zákonodárce chránit dobrou víru vlastníků ochranných známek i třetích osob a důvěru ve správnost administrativních aktů, jakož i práva takovýmito akty založených, a udržovat dlouhodobě trvající pokojný status quo. Legislativa dokonce tyto hodnoty jednoznačně upřednostňuje i před postihem případných nedostatků zápisného řízení, jež navíc nelze přihlašovatelovi přičítat k tíži; v daném případě tím méně, že v daném případě se jednalo o laickou fyzickou osobu bez odborného právního zastoupení.

V této souvislosti nelze souhlasit s tvrzením žalobkyně že druhá část ustanovení § 52 odst. 1 zákona o ochranných známkách (pravděpodobně míněno věta třetí) se nepoužije, neboť dotčená ochranná známka č. 174983 byla zapsána rovněž v rozporu se zákonem č. 441/2003 Sb., když nebyla zveřejněna ve Věstníku žalovaného. Předmětná ochranná známka řádně zveřejněna i zapsána byla, a to jak v souladu se zákonem o ochranných známkách platným v době podání její přihlášky tak i s aktuálním zákonem o ochranných známkách. I z těchto důvodů je osoba zúčastněná na řízení přesvědčena, že případné vady správního řízení předcházejícího zápisu napadené ochranné známky č. 174983 „Brouk a Babka“. Zápisné řízení, týkající se ochranné známky osoby zúčastněné na řízení proběhlo v souladu s platnou právní úpravou, když výzva ke konkretizaci seznamu a jeho následná specifikace přihlašovatelem byly pouze důsledkem splnění poučovací povinnosti žalovaného.

Tato povinnost správních orgánů byla v době podání přihlášky ochranné známky č. 174983 zakotvena v ust. § 3 odst. 2 tehdy platného zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož byly správní orgány povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Obdobně ust. § 19 odst. 3 správního řádu stanovilo, že pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. Tato ustanovení byla subsidiárně aplikovatelná také na správní řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, jelikož dle ust. § 28 odst. 1 zákona č. 174/1988 Sb. platilo, že není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro řízení před Úřadem obecné předpisy o správním řízení s výjimkou ustanovení § 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Sb.. V případě absence speciální úpravy poučovací povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví v zákoně č. 174/1988 Sb. by bylo tedy nutno i na řízení o zápisu ochranné známky probíhající před žalovaným aplikovat obecnou úpravu poučovací povinnosti správních orgánů obsaženou ve shora citovaných ustanoveních správního řádu.

Nicméně i samotný zákon o ochranných známkách obsahuje v tomto směru vlastní právní úpravu, a bylo tomu tak ve všech jeho postupných časových verzích. Tak zákon č. 174/1988 Sb. (platný v době podání přihlášky ochranné známky č. 174983 „Brouk a Babka“) v ust. § 12 odst. 2 stanovil, že nesplňuje-li přihláška ochranné známky náležitosti stanovené v tomto zákoně nebo v prováděcím předpisu, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky v přiměřené lhůtě odstranil. Teprve neodstranil-li přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, byl Úřad oprávněn řízení zastavit. Obdobně ust. § 8 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. zakotvovalo, že neobsahuje-li přihláška potřebné náležitosti, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Konečně ust. § 21 odst. 2 aktuálně platného a účinného zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. rovněž uvádí, že nesplňuje-li přihláška náležitosti podle § 19 odst. 1, 2, 4 až 6, Úřad vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě, která musí činit alespoň 15 dnů, zjištěné nedostatky odstranil.

Citovaná speciální právní úprava řízení o přihlášce ochranné známky zcela zjevně klade důraz na to, aby bylo přihlašovateli umožněno dosáhnout cíle jím zamýšleného (tj. podání přezkoumatelné přihlášky ochranné známky, jež by byla způsobilým předmětem zápisného řízení) a k tomu účelu mu - ostatně s obecnou úpravou obsaženou ve správním řádu - poskytnout veškerou potřebnou součinnost a poradenství. S ohledem na tuto zásadu mají tedy přihlašovatelé právo obdržet od Úřadu průmyslového vlastnictví jakožto správního orgánu poučení zaměřené na odstranění případných vad jejich podání, a Úřad má tomu odpovídající povinnost takového poučení poskytnout.

S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že postup žalovaného v předmětném zápisném řízení byl zcela legitimním naplněním poučovací povinnosti dle odpovídajících ustanovení zákona o ochranných známkách i správního řádu a nikoliv nepřipustným zásahem do procesu zápisu ochranné známky, jak tvrdí žalobkyně.

Podle osoby zúčastněné na řízení z komunikace mezi žalovaným a osobou zúčastněnou na řízení v průběhu zápisného řízení týkajícího se ochranné známky č. 174983 jasně vyplývá, že přihláška této ochranné známky vykazovala nedostatky, k jejichž odstranění byla osoba zúčastněná na řízení postupně vyzvána. Přihláška ochranné známky osoby zúčastněné na řízení totiž neobsahovala přesné slovní vymezení přihlašovaných výrobků a služeb, jak bylo tehdy vyžadováno známkoprávní legislativou, nýbrž pouze číselné označení přihlašovaných tříd mezinárodního třídění. Za účelem odstranění tohoto nedostatku byla tudíž osoba zúčastněná na řízení jakožto přihlašovatel předmětné ochranné známky vyzvána k doplnění tohoto seznamu o jeho slovní vymezení, k čemuž jí byla rovněž (patrně s ohledem na skutečnost, že nebyla v řízení o zápisu profesionálně zastoupena) referentem žalovaného poskytnuta součinnost, a sice na osobním setkání, na němž byl seznam doplněn dle její žádosti, a jež bylo protokolárně zachyceno do spisu. Došlo-li v procesu odstraňování nedostatků přihlášky dotčené ochranné známky, mohlo se toto týkat nanejvýš nezaplacení soudního poplatku v odpovídající výši, příp. nedoložení požadovaného počtu kopií seznamu přihlašovaného zboží a služeb. Nicméně i k odstranění těchto nedostatků měla být osoba zúčastněná na řízení v souladu se shora uvedenou právní úpravou vyzvána, k čemuž však nedošlo. Nejednalo se tedy o pochybení osoby zúčastněné na řízení, nýbrž o maximálně pochybení odpovědného referenta žalovaného, a případné vady zápisného řízení v tomto směru mohou být tudíž přičítány výhradně žalovanému a nikoliv k tíži osoby zúčastněné na řízení, jež jednala v dobré víře ve správnost úředního postupu a rozhodnutí o zápisu ochranné známky jakožto jeho výstupu. Vyvození závěru o neplatnosti ochranné známky č. 174983 pouze z pochybení zaměstnance žalovaného by tudíž bylo v rozporu s požadavkem dobré víry.

Podle osoby zúčastněné na řízení v podobném světle jako konkretizace seznamu přihlašovaných výrobků a služeb je poté nutno vnímat také „doplnění“ tohoto seznamu o výrobky třídy 18. V původní přihlášce (ačkoliv bez uvedení konkrétního seznamu) byla tato

třída výrobků vyznačena (resp. byly vyznačeny třídy 1- 34), k omezení tohoto seznamu ze strany osoby zúčastněné na řízení nikdy nedošlo a byla-li tedy známka zapsána v rozsahu nezahrnujícím třídu 18, stalo se tak pouze důsledkem pochybení referenta žalovaného. Následné doplnění zapsaného seznamu o třídu 18 mezinárodního třídění pak bylo provedeno pouze za účelem uvedení zápisu do souladu s přihláškou a odstranění administrativní chyby, k níž v průběhu zápisného řízení došlo, a nejednalo se tudíž o nepřípustné doplnění seznamu chráněných výrobků a služeb nad rámec původní přihlášky, jak tvrdí žalobce č. 2.

Z uvedených důvodů osoba zúčastněná na řízení navrhla, aby soud podanou žalobu zamítl.

Společnost PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o. jako žalobce i osoba zúčastněná na řízení vzhledem k žalobě podané žalobkyní B+B cb s.r.o. ve svém vyjádření k věci uvedla, že na přihlášku ochranné známky je dle našeho názoru třeba aplikovat § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, neboť ochranná známka č. 174983 „Brouk a Babka“ byla zapsána v rozporu se zákonem. Přihláška ochranné známky ie tedy neplatná ex lege. Přihláška ochranné známky byla nezákonně, nesprávným postupem žalovaného rozšířena o třídy 1-34 Žalobce nevidí důvod, proč by do přihlášky ochranné známky přihlašovatel vepsal pouze tři služby, pokud měl již v okamžiku podání přihlášky v úmyslu podat ochrannou známku pro výrobky ve třídách 1-34. Je tedy evidentní, že cíl přihlašovatele byl při podání přihlášky zcela jiný a že rozšíření seznamu o dalších 31 tříd je zákonem zakázaným rozšířením seznamu výrobků a služeb, nikoli legitimním naplněním poučovací povinnosti. Zvýše uvedených skutečností je tedy zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla dne 18. 12. 1991 podána pro všechny výrobky a služby, pro něž byla následně zapsána. Žalobce trval na tom, že přidáním 34 tříd výrobků do přihlášky ochranné známky nedochází k upřesnění seznamu, ale k jeho rozšíření.

I

Metodické pokyny ÚP V na str. 7 části F (ochranné známky) uvádějí, že seznam výrobků služeb nelze po podání přihlášky rozšiřovat. Rozšíření seznamu výrobků a služeb je možno učinit pouze podáním nové přihlášky ochranné známky. Žalobce se dále vyjadřoval k pochybení zasahujícím do práv žalobkyně – společnosti B+B cb s.r.o. a namítal, že ochranná známka č. 207005 BROUK + BABKA tvořila další překážku pro rozšíření ochrany ve třídě 18.

Žalobce spatřoval zákonný důvod k prohlášení ochranné známky za neplatnou V ust. § 1 zákona č. 441/2003, na který odkazuje ustanovení § 4 zákona č. 441/2003, ve spojení s § 32 odst. 1 téhož zákona. Analogicky pak při podřazení tohoto důvodu na prohlášení neplatnosti pod § 2 dle zákona č. 174/1988 Sb. ze dovodit, že ochranná známky není způsobilá k zápisu, nesplňuje – li podmínky zákona č. 174/1988 Sb., tedy i podmínky uvedené v § 11 a 28 tohoto zákona, tedy zákaz změn v přihlášené ochranné známce a zákaz rozšíření seznamu.

Při ústním jednání před soudem zástupkyně společnosti B+ B cb s.r.o. navrhla provedení dokazování ve věci s všemi známkovými spisy, které se týkají jak ochranné známky společnosti B + B cb s.r.o., tak předmětné ochranné známky společnosti Brouk a Babka a dále i známkovými spisy, které se týkají zápisu ochranné známky BROUK+BABKA žalobkyně i spisem, týkajícím se ochranné známky 65565 přihlášené dne 25.6.1992 společností B + B cb s.r.o. Dovožovala, že za rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6A 39/2001, vyplývá, že i po delší době lze přezkoumat způsob zápisného řízení, který se týká zápisu ochranné známky do rejstříku a je toho názoru, že v daném případě jde o porušení procesních pravidel, které je takového charakteru a je tak závažné, že předmětná známka neměla být vůbec zapsána. Následně zopakovala námitky, které byly již rozsáhle a opětovně predestřeny v žalobě a jejích doplněních..

Právní zástupkyně žalobce PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. k věci rovněž zopakovala námitky žalobce k postupům žalovaného uvedeným v žalobě i ve vyjádření ke stanovisku vlastníka ochranné známky. Předložila soudu výpis z věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví 4-94, část B, jímž dokládala, že ve výčtu seznamů výrobků a služeb pro ochranu známku Brouk a Babka RNDr. Jaroslava Košuta v tomto roce nebyla ve věstníku uvedena třída 18, resp. k dotazu soudu poté upřesnila, že třída 18 zde uvedena byla, nicméně nebyl zde uveden seznam výrobků a služeb pro tuto třídu.

Zástupkyně žalovaného k věci i k přednesům zástupců žalobců uvedla, že v dané věci je předmětem přezkumu rozhodnutí z roku 2009 ve věci prohlášení ochranné známky za neplatnou, nikoliv o tom, zda byla tato známka zapsána správně či nesprávně v minulosti. Poukazuje na to, že nynější zákon č. 441/2003 Sb. pouze v hmotněprávních podmínkách, nikoliv procesních vadách, spatřuje možnost prohlášení neplatnosti. Poukazuje na to, že existují i jiná rozhodnutí NSS, která konstatují, že vady řízení nemají vliv na zjištění platnosti či neplatnosti ochranné známky. Připouští, že zápis předmětné ochranné známky nebyl v té době lege artis, šlo o počátky po revoluci z roku 1989, kdy vlastně začínali všichni podnikat, kdy se tyto vztahy rozvíjely a také na to, že přihláška společnosti B + B cb s.r.o. měla v době, kdy došlo k přihlášce stejné vady, jaké byly odstraňovány u pana RNDr. Košuta. V dané věci zdůrazňuje, že má být rozhodováno o návrhu na prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou a k tomu zákon č. 441/2003 Sb. dovoluje pouze přihlédnout k rozporům stanoveným ve vztahu k § 4 a § 6 a z důvodu kolize v § 7. Úřad tedy neporušil své povinnosti při posuzování neplatnosti ochranné známky a pokud se zápis ochranné známky v roce 1994 či 1996 nezdál žalobcům za správný, měli tehdy postupovat příslušnými právními prostředky. K návrhu důkazu zástupkyně žalovaného uvedla, že právotvorným rozhodnutím je rozhodnutí o zápisu ochranné známky, které je založeno ve spise a kde je seznam výrobků a služeb uveden. Je zde uvedena i třída 18. Pokud něco není uvedeno ve věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, není to oproti rozhodnutí o zápisu ochranné známky právotvorná skutečnost a dále poukazuje na nespornou skutečnost, že třída 18 byla ve Věstníku uvedena.

Soud provedl dokazování dvěma listy výpisu z Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví 4-94 CZ, část B, kde u ochranné známky Brouk a Babka 174983 pod odst. 57 je uveden seznam výrobků a služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána v rejstříku. V ručně připojené šipce na druhém listu tohoto výpisu je znázorněno místo, kde nejsou vedeny výrobky z kůže, které náleží pod třídu 18.

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 a dospěl k závěru, že žaloby nejsou důvodné.

V souzené věci je podstatné, co bylo předmětem napadeného rozhodnutí, tedy o jakém právním vztahu bylo rozhodnuto napadenými rozhodnutími vydanými Úřadem průmyslového vlastnictví v 1. stupni řízení i v řízení odvolacím.

V dané věci žalovaný rozhodoval o návrzích žalobců podaných dne 27.4.2007 a dne 23.10. 2007 na prohlášení slovní ochranné známky ve znění „Brouk a Babka“ č. zápisu 174983, jejímž vlastníkem je společnost Brouk a Babka s.r.o. za neplatnou podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách.

Uvedené návrhy byly tedy podány podle zákona č. 441/2003 Sb. a za účinnosti tohoto zákona, žalovaný se proto při posuzování těchto návrhů správně řídil především právní

úpravou platnou, danou zákonem č. 441/2003 Sb. Jak ze správního spisu vyplývá, podanými návrhy byla napadena platnost ochranné známky, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek dne 17.2.1994 s právem přednosti ke dni 18.12.1991 (datum podání přihlášky ochranné známky), což znamená, že zápis ochranné známky byl učiněn podle předpisů platných před účinností zákona č. 441/2003 Sb., tj. před 1.4.2004. Z tohoto důvodu žalovaný postupoval správně, když návrhy na prohlášení ochranné známky za neplatnou posuzoval podle platné úpravy v zákoně zákona č. 441/2003 Sb., ovšem včetně toho přechodného ustanovení, pro něž byly v této věci dány podmínky.

Tímto přechodným ustanovením není ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., neboť toto stanoví, že byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na výmaz podle § 25 dosavadního zákona, bude projednán jako návrh na zrušení ochranné známky nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou při splnění podmínek a s účinky stanovenými v tomto zákoně. Citované ustanovení míří na jiné případy, kdy byly za předchozí právní úpravy podány návrhy na výmaz a tyto se v intencích platné právní úpravy dle zákona č. 441/2003 Sb. „překlopily“ do návrhů na zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou, přičemž i tyto návrhy se následně řídí úpravou danou zákonem č. 441/2003 Sb. To však není případ předmětných návrhů, které se sice vztahují k ochranné známce dříve zapsané, avšak byly již podány za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. jako návrhy na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou. Na uvedené návrhy je tedy třeba vztáhnout přechodné ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. 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.

Uvedené zákonné ustanovení vymezuje, za jakých podmínek lze ochrannou známku zapsanou do rejstříku ochranných známek prohlásit za neplatnou.

Předně musí jít o zápis v rozporu se zákonem, přičemž zápisná způsobilost se posuzuje podle zákona platného v době zápisu ochranné známky do rejstříku.

Druhou podmínkou je, že zápis ochranné známky musí být současně v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb.

Uvedené v podstatě znamená, že zápis ochranné známky se posuzuje podle dvou zákonů, a to podle zákona platného v době zápisu ochranné známky a podle současně platného zákona. Posloupnost dikce ust. § 52 odst. 1 stanoví, že i v případě, kdy je zápis ochranné známky v rozporu se zákonem, avšak vyhovuje zákonu č. 441/2003 Sb., nelze napadenou ochrannou známku prohlásit za neplatnou. Pro danou věc to znamená, že Úřad měl postupovat jak podle zákona platného v době zápisu ochranné známky, tak podle zákona č. 441/2003 Sb. Spor mezi účastníky řízení je však o to:

- 1) zda vůbec, resp. kdy došlo k zápisu ochranné známky, neboť toto datum má význam pro vymezení, jaký zákon poskytující známkoprávní ochranu platil v době zápisu ochranné známky - zda to byl zákon č. 174/1988 Sb. nebo zákon č. 137/1995 Sb. a
- 2) jaký rozpor se zákonem je relevantní pro účely prohlášení neplatnosti ochranné známky.

Soud považuje za zcela nedůvodnou námitku žalobců, že k zápisu předmětné ochranné známky nedošlo. Předně předmětná ochranná známka je zcela jednoznačně a seznatelně

zapsána v rejstříku ochranných známek ke dni 17.2.1994 a za druhé – tento zápis je právě proto předmětem sporu. Žalobkyni, jak sama uvedla ve svých podáních jako důvod návrhu, totiž tento zápis konkuruje v jejím zájmu na ochraně její, byť již dnes zaniklé ochranné známky ve znění „BROUK+ BABKA“. Dále úvahy, že ochranná známka nebyla do rejstříku ochranných známek vůbec zapsána, přeci žalobci dovozují právě z porušení dříve platných předpisů o známkoprávní ochraně, které, aby bylo možno seznat, že došlo k jejich porušení, musí mít ten namítaný důsledek, že známka byla zapsána v rozporu se zákonem. Nezapsanou známkou nelze z hlediska zákonnosti jejího zápisu posuzovat.

Spor o to, jaký zákon o ochranných známkách platil v době zápisu ochranné známky, tedy jaký zákon především byl porušen, závisí na datu zápisu ochranné známky, nikoliv na datu podání přihlášky ochranné známky. To zcela jednoznačně vyplývá z ust. § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., a to nejen z toho, že znění ustanovení vysloveně zmiňuje dobu *zápisu* ochranné známky, ale také ze smyslu tohoto ustanovení, které požaduje posouzení „*zápisné způsobilosti*“ ochranné známky. Zápisná způsobilost ochranné známky pro účely prohlášení neplatnosti ochranné známky se zkoumá ve vztahu k označení, které tvoří ochrannou známku, nikoliv k postupům provázejícím podání přihlášky ochranné známky přihlášky. Právním podkladem pro toto pojetí zápisné způsobilosti je skutečnost, že zákon č. 441/2003 Sb. v ust. § 2 zaručuje, že na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou *zapsány* v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, tedy všechny ochranné známky, a to i ty, které by byly zapsány i v důsledku porušení procesních postupů (náležitostí přihlášky, lhůt. apod.), neboť i v souladu s evropskou úpravou je třeba vycházet z priority správnosti zápisu, chránit právní jistotu vlastníků ochranných známek i třetích osob a udržovat dlouhodobě trvající pokojný stav. Skutečnost, že již jednou zapsané ochranné známky nelze zpochybnit z hlediska procesních postupů, které vedly k jejich zápisu do rejstříku ochranných známek je dána zákonem stanovenými postupy, které svými určitými procesními mechanismy zaručují práva třetích osob namítat nesprávnost přihlášky a její průzkum v řízení o zápis ochranné známky (opravné prostředky, námitkové řízení). K těmto způsobům obrany a hájení práv jiných osob se již v době, kdy byla známka zapsána, nelze vracet tak, aby byl znovu otvírán proces zkoumání přihlášky a opravy, případně rozšiřování náležitostí této přihlášky. I judikatura Ústavního soudu vychází z priority ochranné známky z hlediska znaků zápisné způsobilosti, nikoliv z prověření procesního postupu Úřadu. Konečně uvedený význam sleduje i ust. § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého byly podány návrhy žalobců na prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to odkazem na ust. § 4, § 6 a § 7 zákona,

Podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 nebo § 6.

Podle § 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.

Ustanovení § 4, 6 a § 7, na které ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. odkazuje, obsahují právě jen a jen důvody *zápisné nezpůsobilosti* vztahující se toliko ke zkoumanému označení, které má být nebo je již zapsáno v rejstříku jako chráněná známka, a to jak absolutní důvody (§ 4, § 6 věta před středníkem), tak důvody relativní (§ 6, věta za středníkem, § 7).

Z uvedených důvodů jsou nedůvodné námitky, kterými žalobci opakovaně uplatňují tvrzení o nezákonnosti postupů, týkajících se nakládání s přihláškou ochranné známky, jejích nedostatků ve vztahu k výrobkům a službám mezinárodního třídění, oprav, upřesňování či rozšiřování této přihlášky a tedy celkově sporu o tom, zda Úřad postupoval v souladu s tehdy platným zákonem č. 174/1988 Sb., prováděcí vyhl. č. 187/1988 Sb. a zda při vybírání správního poplatku činil úkony odpovídající přihlášeným výrobkům a službám. Žalovaný a ostatně i žalobci sami správně poukazovali na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6A 35/2001, jehož předmětem byl sice výmaz ochranné známky žalobkyně z důvodu kolize se starší ochrannou známkou podle § 25 zákona č. 137/1995 Sb. (předmětnou ochrannou známkou), nicméně z tohoto rozsudku vyplývá jednoznačný právní přístup a závěr právě ke sporné otázce zákonnosti přihlášky ochranné známky. Uvedený soud konstatoval, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky *nemůže být skutečnost, že řízení o zápise konkurenční ochranné známky s právem přednosti případně trpělo procesními vadami, aniž by rozhodnutí vydané v tomto řízení mělo vady. Řízení o výmazu ochranné známky (a stejně tak i pro tento případ řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou) totiž není další možností přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky.* I dle uvedeného názoru Nejvyššího správního soudu je pro řízení o výmazu (dnes pro prohlášení ochranné známky za neplatnou) jediné významná zápisná způsobilost předmětného označení, tedy jen to, zda rozhodnutí vzešlé z tohoto zápisného řízení, tj. „rozhodnutí vydané v tomto řízení“ mělo vady. Zda rozhodnutí vzešlé ze zápisného řízení o předmětné přihlášce, tj. zápis předmětné ochranné známky, má či nemá vady, pak ve fázi posouzení neplatnosti ochranné známky z hlediska § 32 odst. 1, ale i § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., retroaktivně vracejícího posouzení zápisné způsobilosti do zákona č. 137/1995 Sb. platného v době zápisu ochranné známky, závisí toliko na tom, zda zapsaná ochranná známka vyhovuje těm ustanovením zákona č. 137/1995 Sb. a také zákona č. 441/203 Sb. kladoucím požadavky na zápisnou způsobilost toliko ve vztahu k podobě a významu označení, které tvoří ochrannou známku.

I přes uvedené se soud nemohl vyhnout oprávněné námitce žalobců, že zápisná způsobilost označení je neoddělitelně spojena s výrobky a službami, pro které je označení chráněno. V tom soud zcela přisvědčuje žalobcům, i když tento soulad s názorem žalobců nemůže vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.

Předně pokud se námitky žalobců o absenci seznamu či nedostatečné konkretizaci výrobků a služeb pojí s přihláškou ochranné známky v době před jejím zápisem v r. 1994, soud považuje tuto námitku toliko zpochybňující datum práva přednosti, nikoliv zákonnost zápisu ochranné známky. Podání přihlášky ochranné známky, posuzování dostatku náležitostí přihlášky, případné další doplňování přihlášky potřebnými přílohami či výše správního poplatku z podané přihlášky jsou nepochybně procesními úkony činěnými ve správním řízení, na které se vztahoval jak příslušný zákon o ochranných známkách, tak i správní řád. V tomto směru nelze proceduru zahájení řízení a odstraňování vad přihlášky až do zápisu ochranné známky považovat za úkony hmotně právního charakteru či dokonce znaky zápisné způsobilosti ve smyslu § 4 a 6 zákona č. 441/2003 Sb. Nicméně přestože proces přijetí přihlášky, průzkumu, zveřejnění a případně námitkového řízení ohledně ochranné známky je sledem úkonů procesního charakteru, má důsledky hmotněprávní v tom, že datum přijetí přihlášky ochranné známky je datem, kdy vzniká hmotné právo – právo přednosti ochrany. Toto právo má význam v spočívající v časovém okamžiku začátku ochrany před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky a vyznačuje se v případě, je-li ochranná známka zapsána. V daném případě byl tento časový okamžik z důvodu ne zcela transparentního postupu Úřadu, který neobdržel bezvadný návrh a doplňoval jej v průběhu času postupem podle správního řádu, pochybný. Jak už však bylo výše uvedeno, v současné době již není přezkoumatelné a není ani úlohou soudu dokazovat,

kdo, kdy a jaké údaje na přihlášce doplňoval, neboť řízení o přihlášce ochranné známky nelze již dle zákona č. 441/2003 Sb. otevřít. Soud přisvědčuje žalobcům v tom a to i v souvislosti s názorem Nejvyššího správního soudu v rozsudku sp. zn. 6 A 39/2001, že pro posouzení okamžiku vzniku práva přednosti je klíčové vymezení ochranné známky. Přestože Nejvyšší správní soud toto vymezení v uvedeném rozsudku a z důvodu jiné věci vztahoval toliko k přihlášenému označení (šlo o rozpor mezi přihláškou kombinované a zápisem slovní ochranné známky), Městský soud v Praze připouští i rozšíření argumentace žalobců na to, že současně s označením musejí být vymezeny, a to alespoň seznatelně, i výrobky a služby, pro které je přihláška podána. Jak je zřejmé ze správního spisu, takové vymezení přihlašovatel učinil v přihlášce ze dne 18.12.1991 ve vztahu ke 3 obecně vymezeným službám, nicméně na přihlášce jsou uvedeny i třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb č. 1-34,36 a 42. Neúplnost této přihlášky pak byla odstraňována postupně a následně součinností mezi Úřadem a přihlašovatelem a soud znovu zdůrazňuje, že ve smyslu již vyloženého působení zákona č. 443/2001 Sb. již není úkolem soudu procesní postup Úřadu přezkoumávat. Dle údajů ve spise došlo k průzkumu přihlášky, k pokynům pro odstranění vad přihlášky v letech 1991-1994. V ručně psaném seznamu, který je doprovázen vydaným živnostenským listem pro žalobce ze dne 12.12.1992, jsou již k jednotlivým přihlášeným třídám uvedeny výrobky, pro které měla být ochranná známka zapsána, včetně třídy 18, kde je uvedena „kožená galanterie.“ Namítaný seznam výrobků a služeb pod položkou spisu č. 8 datovaný dnem 21.1.1994 pak obsahuje žalobcem (viz rukopis dle přihlášky) doplňovaný seznam tříd se zvýrazněním a doplněním výrobků a služeb, k němuž se má ochranná známka vztahovat. Z uvedeného vyplývá, že přihláška ochranné známky odkazem na čísla tříd a následně v seznamu výrobků a služeb ze dne 21.1.1994 vymezuje nejprve třídy a posléze i výrobky, k nimž se přihlášené označení vztahuje. Je nepochybné, a to bylo i v řízení před soudem prokázáno důkazem z Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví 4-1994, že ochranná známka „Brouk a Babka“ byla v tomto Věstníku v r. 1994 již zveřejněna jako ochranná známka RNDr. Jaroslava Košuta., a to i pro třídu 18 mezinárodního třídění. I když lze následně polemizovat dle různých právních náhledů, zda právo přednosti lze dovozovat již k podání přihlášky, tj. k r. 1991 nebo až po jejím upřesnění, tj. v r. 1994, lze z data práva přednosti toliko dovozovat zákon platný v době podání přihlášky, tj. zákon č. 174/1988 Sb. nebo zákon č. 137/1995 Sb., nikoliv však již to, že posouzení zápisné způsobilosti podle těchto zákonů mělo zahrnovat i posouzení postupů žalovaného při doplňování, rozšiřování či opravě seznamu výrobků a služeb, pro které měla být ochranná známka zapsána. Je proto nerelevantní dovozovat porušení zákona žalovaným v procesu přijetí ochranné známky ať již podle zákona č. 174/1988 Sb. (§ 11) nebo podle zákona č. 137/1995 Sb. (namítaná ust. § 5 odst. 1 písm. d) § 7 odst. 3, § 9, § 10) či podle zákona č. 441/2003 Sb. (§ 27), neboť podstatným kritériem platnosti ochranné známky je *zápisná způsobilost*, která se vztahuje o k označení, které tvoří ochrannou známku, přičemž k tomuto označení lze jako znak doprovodný znak zápisné způsobilosti připojit i skutečnost, že v době zápisu ochranné známky, tj. ke dni 17.2.1994 došlo seznatelným a zjiitelným způsobem k upřesnění seznamu výrobků a služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, bez ohledu na to, že se tak mohlo stát nesprávným procesním postupem.

Soud proto nepovažoval za důvodné veškeré námitky žalobců týkající se postupů při posuzování přihlášky ochranné známky a za jedině relevantní považoval námitky směřující proti zápisné způsobilosti ochranné známky dle § 52 odst. 1, § 32 odst. 1 zákona č. 441/, odkazující na znaky zápisné způsobilosti dle § 4 písm. a),c), f), g), l) m) a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. a jim odpovídající ust. § 2 a § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. platného v době zápisu předmětné ochranné známky.

Soud se ztotožnil se závěry správních orgánů obou stupňů, že nejsou dány žádné skutečnosti, které by bránily další existenci zápisu ochranné známky pro rozpor ochranné známky s uvedenými ustanoveními zákonů č. 137/1995 Sb. a č. 443/2003 Sb.

U žalobce Jiřího Sedláka nebyla zjištěna existence konkurenční ochranné známky, tento žalobce podal také návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou toliko z důvodů § 4 písm. a), m) a g) zákona č. 441/2003 Sb., přičemž nesoulad zápisu ze zákonem v těchto důvodech zápisné nezpůsobilosti dovozoval nerelevantně, jak již bylo výše vyloženo, z nesprávného procesního postupu při zkoumání přihlášky ochranné známky. Takovéto námítky proto neobstojí. Žalobce však neuváděl žádné argumenty k tomu, proč by fantazijní označení „Brouk a Babka“ nemělo ustát zápisnou způsobilost k rozlišení výrobků a služeb mezi spotřebiteli. Toliko částečně relevantně uvedl jako důvod zlou víru přihlašovatele mající za důsledek klamavost ochranné známky, tuto klamavost pak neopodstatněně dovozoval z označení „BROUK+BABKA“ užívaného v době 1. republiky, avšak nikterak vžitému v současné době, když neuvedl žádné konkurující subjekty či služby, které by v době zápisu ochranné známky byly natolik průměrnému spotřebiteli známy, že by snahu přihlašovatele o klamavost potvrzovaly.

Žalobkyni ke zpochybnění zápisné způsobilosti dle § 4 písm. a), c), f), g) l) a m) a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. oproti žalobci vedla snaha ochránit svou ochrannou známku „BROUK + BABKA“ zapsanou pro třídu 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb, a to přesto, že tato její ochranná známka zanikla jejím neobnovením, nicméně přesto měla právo podat návrh neplatnosti z hlediska ust. § 35 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Bylo tedy na žalobkyni, aby předestřela důvody, které dle § 4 a 6 zákona č. 441/2003 Sb. nebo § 2 a § 3 odst. 1 cit. zákona brání další platnosti předmětné ochranné známky Brouk a Babka jako známky konkurující. Žalobkyně však oproti tomu stejně jako žalobce Ing. Jiří Sedlák hlavní důvody spatřovala v nesprávných postupech žalovaného vedoucích k zápisu ochranné známky z hlediska podané přihlášky a v chybějícím seznamu výrobků a služeb. Důvody, které uvedla skutečně neodpovídají významu důvodů zápisné nezpůsobilosti podle § 4 a 6 platného zákona o ochranných známkách. Žalobkyně důvody zápisné nezpůsobilosti zaměnila za námítky, které co do jejich charakteru (relevantní neplatnosti) bylo možné uplatňovat v námitkovém řízení dle zákona č. 137/1995 Sb., případně v rozkladu podaném za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb., tedy v procesu přihlášky ochranné známky, který je již nyní dle zákona č. 441/2003 Sb. vyloučen. I v takovém procesu bylo možné namítat okolnosti podnikání přihlašovatele a data získání živnostenského listu, byť v současné době však i vzhledem k posunu judikatury a výkladu soutěžitelů na trhu dle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhl. č. 64/1975 Sb. již nemají tyto námítky ve známkoprávní ochraně žádné opodstatnění. Pokud žalobkyně jmenovala důvody zápisné nezpůsobilosti týkající se označení, pak tyto důvody se musejí týkat i téměř shodné ochranné známky žalobkyně, a to včetně námítky klamavosti a zlé víry, u kterých však žalobkyně stejně jako žalobce neprokázala, v čem může ochranná známka klamat veřejnost pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, jestliže označení tvořící ochrannou známku bylo používáno dříve v zásadě v první polovině 20. století. I z hlediska ust. § 6 nelze přisvědčit důvodům zápisné nezpůsobilosti předmětné ochranné známky. Žalobkyně nesprávně dovozuje, že starší ochrannou známkou je známka, kterou dříve měla ve svém vlastnictví, sp. zn. O -113827 ve znění BROUK +BABKA (zaniklá v roce 2006 neobnovením doby ochrany), ačkoliv tato známka byla přihlášena a zapsána dne 27.1.1998 s prioritou ode dne 13.8.1996. Z uvedených důvodů soud nepovažoval za potřebné provádět dokazování obstaráním spisů ohledně osudu její ochranné známky podle dřívějších řízení, nicméně vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7A 35/2002 v rozsahu, který byl přínosný pro posouzení namítaných otázek řízení.

Soud neshledal důvodnými ani námitky žalobkyně směřujícími proti formulaci výroků napadených rozhodnutí. Požadavek na to, aby výroky rozhodnutí byly členěny nejen dle navrhovatelů, ale i dle tříd výrobků a služeb, případě i podaných rozkladů není v souladu se zákonem a logikou, které sledují rozhodován o předmětu správního řízení. Ve správním řízení je předmět řízení dán návrhem. V dané věci byly podány dva návrhy na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Žalobci navrhovali prohlášení neplatnosti ochranné známky z absolutních důvodů, které zpravidla postihují celé označení. Označení „Brouk a Babka“ však těmito absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti netrpí a z tohoto důvodu byly návrhy na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky zamítnuty jako celek ve vztahu ke každému navrhovateli, když projednání těchto návrhů bylo v souladu se správním řádem spojeno a bylo o nich rozhodnuto jedním rozhodnutím. To, že posouzení těchto návrhů zahrnovalo dílčí otázky přihlášky ochranné známky, data zápisu a práva přednosti ve vztahu k seznamu výrobků a služeb mezinárodního třídění, neznamená, že posouzení těchto dílčích otázek bude vstupovat do výroků, právě jestliže v dané věci z podnětu a důvodů obou návrhů nebyla komplexně shledána neplatnost ochranné známky. Výsledkem řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky tak skutečně mohlo být rozhodnutí - současně o jednotlivých návrzích obou navrhovatelů, avšak ve vztahu k předmětné ochranné známce jako takové a k jejímu zápisu. Žalovanému je třeba přisvědčit v tom, že jestliže první navrhovatel (žalobce) jako důvody zápisné nezpůsobilosti uváděl ty, které jsou obsaženy v § 4 písm. a), g) a m) zákona č. 441/2003 Sb. pro všechny *zapsané* třídy výrobků a služeb a druhý navrhovatel (žalobkyně) opřel svůj návrh na prohlášení neplatnosti o ustanovení § 4 písm. a), c), f), g), l) a m) a § 6 téhož zákona s akcentem na výrobky *ve třídě 18*, pak se nejen důvody, pro něž bylo požadováno prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky sice částečně překrývají, ale postihují otázku platnosti ochranné známky jako celku. Z důvodu, že výsledkem takového řízení je bylo zamítnutí návrhů, žalovaný v 1. stupni řízení proto v souladu s se svým skutkovým a právním posouzením věci a v souladu s předmětem řízení vymezeným 2 podáními- návrhy, o těchto návrzích zamítavým výrokem rozhodl.

Soud konečně nemohl vejít ani na námitku žalobce Ing. Jiřího Sedláka, že z důvodu absolutní neplatnosti je třeba zápis ochranné známky posoudit podle ustanovení občanského zákoníku. Je tomu tak proto, že řízení o zápis ochranné známky je řízením správním, které vede k zápisu ochranné známky, jež je autoritativním aktem orgánu moci výkonné. Zápisem ochranné známky (nebo prohlášením o její neplatnosti) se neupravují vztahy mezi fyzickými a právními osobami v oblasti práva soukromého, které se řídí občanským zákoníkem, protože nic takového předmětem řízení o zápisu ochranné známky není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu zápisem, ale také i prohlášením ochranné známky za neplatnou upravuje, je vztah mezi tím, kdo o zápis žádá (resp. tím, kdo má známku zapsanu) a úřadem, který o neplatnosti ochranné známky rozhoduje. Předmětem řízení je subjektivní veřejné právo na vznik či existenci nehmotného statku. Toto právo je upraveno zákonem o ochranných známkách a o vzniku, změně či zániku tohoto práva *z veřejnoprávního vztahu* mezi přihlašovatelem (vlastníkem ochranné známky) a Úřadem, byť z podnětu návrhů třetích osob, se rozhoduje ve správním řízení. Proto je aplikace ustanovení občanského zákoníku dopadající na neplatnost úkonů soukromoprávní povahy v dané věci vyloučena. Z uvedených důvodů je také v této věci dána věcná příslušnost soudu ve správním soudnictví k rozhodnutí o správních žalobách, které ostatně žalobci podali.

Z výše uvedených důvodů Městský soud v Praze dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonem, a proto podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl jako nedůvodnou.

Výrok o nákladech řízení je dán ustanovením § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovaný žádné náklady řízení neúčtoval.

Výrok o nákladech řízení osob zúčastněných na řízení je dán ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., když těmto osobám soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jim ani nevznikly náklady v souvislosti s plněním povinnosti, která by byla soudem uložena.

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 11. září 2013

JUDr. Naděžda Řeháková, v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Matznerová, DiS.