



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 **žalobkyně: B+B cb s.r.o.**, se sídlem Široká 432/11, České Budějovice, IČO: 46678948, zast. JUDr. Ivetou Konfrštovou, advokátkou se sídlem U Trojice 780/5, České Budějovice, proti **žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví** se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti osoby zúčastněné na řízení: 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 o žalobě na přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřady průmyslového vlastnictví ze dne 3.11.2009, zn.sp.: O-113827, č.j. O-113827/76886/2008/ÚPV

t a k t o :

I . Žaloba se zamítá

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

I I I . Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 3.11.2009 uvedeného v záhlaví tohoto rozsudku, jímž byl zamítnut její rozklad a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 28.11.2008 o prohlášení kombinované ochranné známky č. 207005 ve znění „BROUK+BABKA“ za neplatnou.

V odůvodnění napadeného rozhodnutí vyšel žalovaný správní orgán ze zjištění, že předmětná kombinovaná ochranná známka „BROUK+BABKA“ pro výrobky ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb, jejímž vlastníkem je společnost B+B cb s.r.o. (žalobkyně), byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 27.1.1998. Podáním ze dne 12.1.2000 se navrhovatel RNDr. Jaroslav Košut domáhal výmazu této ochranné známky na

základě ust. § 25 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách s odůvodněním, že je majitelem slovních ochranných známek č. 174983 ve znění „Brouk a Babka“ a č. 174985 ve znění „BROUK+BABKA“, které mají dřívější právo přednosti než napadená ochranná známka, přičemž ochranná známka „Brouk a Babka“ č. 174983 je rovněž zapsána pro shodné a podobné výrobky, jako napadená ochranná známka a tudíž jsou tyto ochranné známky zaměnitelné. V řízení Úřad dne 1.3.2001 rozhodl o tomto návrhu tak, že návrhu vyhověl a předmětnou ochrannou známku vymazal z rejstříku ochranných známek pro rozpor s ust. § 3 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. pro téměř úplnou shodnost jejího znění a pro shodu výrobku ve třídě 18 mezinárodního třídění. Následně Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 21.2.2007 pod č.j. 7A 35/2002 rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení s tím, že návrh na výmaz byl podán z jiného právního důvodu, než o jakém Úřad rozhodl a vytkl Úřadu, že nechal zcela bez povšimnutí návrh na výmaz ochranné známky na základě ust. § 25 odst. 2 citovaného zákona, přičemž současně návrh na výmaz považoval za neurčitý, neboť navrhovatel se domáhal výmazu na základě ust. § 25 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Následně dne 13.8.2006 ochranná známka zanikla, neboť vlastníkem nebylo ve lhůtě požádáno o obnovu jejího zápisu. Dále v průběhu řízení vstoupil v účinnost zákon č. 441/2003 Sb. a ve věci bylo vydáno rozhodnutí o zastavení řízení o výmaz, resp. nyní již o návrhu na prohlášení napadené známky za neplatnou s odůvodněním, že předmětná ochranná známka ke dni 13.8.2006 zanikla a řízení se stalo zjevně bezpředmětným. Toto rozhodnutí o zastavení řízení bylo následně rozhodnutím předsedy Úřadu z 24.6.2008 zrušeno, neboť návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou mohl být ve smyslu § 32 odst. 5 zákona č. 441/2003 Sb. podán, i když ochranná známka zanikla. Následně bylo dne 28.11.2008 vydáno Úřadem rozhodnutí o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, když správní orgán I. stupně překvalifikoval návrh na výmaz ochranné známky za návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to na základě ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. a § 32 odst. 1 téhož zákona, neboť z poukazu navrhovatele na shodnost napadené ochranné známky s ochrannou známkou namítanou posuzoval rozpor zápisu s ust. § 3 zákona č. 137/1995 Sb. platného v době podání přihlášky ochranné známky. Dospěl k závěru, že mezi uvedenými ochrannými známkami existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti a to ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť obě ochranné známky obsahují shodné prvky a celkově jsou téměř shodné a byly zapsány i pro shodné výrobky.

Žalovaný se v napadeném rozhodnutí vypořádával s rozkladovými námitkami vlastníka napadené ochranné známky (žalobkyně), který namítal, že napadené rozhodnutí nerespektuje rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9A 35/2002 a že správní orgán vlastně rozhodl téměř totožně jako v předchozím rozhodnutí, které bylo zrušeno rozsudkem NSS a přes právní názor tohoto soudu opětovně dovodil, že navrhovatel spatřoval rozpor se zákonem v porušení ust. § 3 zákona č. 137/1995 Sb., čímž nahradil návrh vlastní úvahou, což je v rozporu nejen s návrhovým charakterem výmazového řízení, ale i v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu. Žalobkyně byla toho názoru, že návrh na výmaz nebyl dostatečně konkrétní a nebylo zjevné, zda se navrhovatel domáhal výmazu ochranné známky s účinkem ex tunc nebo ex nunc. Nadto žalobkyně namítala, že její ochranná známka byla přihlášena a zapsána do rejstříku v době, kdy v seznamu namítané ochranné známky chyběly položky ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobkyně také namítala nesprávné uplatnění přechodných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., kdy podle něj nelze v tomto případě použít přechodného ust. § 52 odst. 4 uvedeného zákona, neboť takový postup by měl retroaktivní účinky a nelze tedy návrh posoudit ve smyslu ust. § 32 odst. 3 v kombinaci s ust. § 7 odst. 1 písm. a). Naopak dle žalobkyně bylo třeba použít ust. § 52 odst. 1 téhož zákona. Oproti tomu správní orgán použil nepřipustný zužující výklad ust. § 52 odst.

1 zákona č. 441/2003 Sb., podle něhož je požadováno prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze z důvodu ust. § 4 a 6 zákona. Takový výklad je nepřipustnou retroaktivitou.

Oproti tomu názor navrhovatele v řízení byl ten, že NSS nevytkl Úřadu, že návrh na výmaz nezamítl jako takový pro neurčitost, ale pouze, že nerozhodl o celém předmětu řízení. Dle navrhovatele bylo z původního návrhu na výmaz zřejmé, že navrhovatel má v souvislosti s ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. na mysli rozpor s ust. § 3 odst. 1 téhož zákona.

Žalovaný k rozkladovým námitkám žalobce nejprve vyšel ze skutkových zjištění, že kombinovaná ochranná známka č. 207005 žalobce ve znění „BROUK+BABKA“ byla s právem přednosti ode dne 13.8.1996 zapsána do rejstříku ochranných známek dne 27.1.1998 pro výrobky ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Namítaná slovní ochranná známka navrhovatele č. 174983 ve znění „Brouk a Babka“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 18.12.1991 a zapsána do rejstříku ochranných známek 17.2.1994 pro výrobky a služby zařazené ve třídách 1-35 mezinárodního třídění, tedy je zapsána i v kolizní třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Druhá namítaná slovní ochranná známka č. 174985 ve znění „BROUK+BABKA“ byla přihlášena s právem přednosti ode dne 24.4.1992 a zapsána dne 17.2.1994 pro výrobky ve třídách 29, 30 a 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Tato známka zanikla ke dni 24.4.2002 z důvodu neobnovení jejího zápisu.

Žalovaný při přezkoumání části napadeného rozhodnutí, týkajícího se návrhu na výmaz podaného podle ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. vyšel z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp.zn. 7A 35/2002, totiž z toho, že návrh na výmaz ochranné známky musí obsahovat věcné odůvodnění výmazu. Tyto důvody Úřad našel v tvrzení navrhovatele, že ochranné známky jsou zaměnitelně podobné, resp. shodné a že nevýrazná grafická úprava spočívající ve znaménku plus (+) nepostačuje k odlišení napadené a namítané ochranné známky. Vzhledem k tomu, že tyto ochranné známky jsou téměř shodné, nelze od navrhovatele očekávat podrobný rozbor podoby a rozdílu obou ochranných známek. Žalovaný uvedl, že nové rozhodnutí orgánu I. stupně již podrobně uvádí, na základě jakých logických úvah dospěl tento orgán k závěru, v čem navrhovatel spatřuje zápis napadené ochranné známky v rozporu právě s ust. § 3 zákona č. 137/1995 Sb. Tím se tento orgán I. stupně řídil názorem Nejvyššího správního soudu. Žalovaný následně doplnil, že v dalším řízení již musel také zohlednit nový zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. a v tomto případě z přechodného ust. § 52 odst. 4 ve spojení s ust. § 52 odst.1 citovaného zákona dovedl, že je třeba u předmětné ochranné známky posoudit zápisnou způsobilost podle zákona č. 137/1995 Sb., konkrétně podle ust. § 3 tohoto zákona. Ve smyslu ust. § 3 citovaného zákona tedy žalovaný posuzoval, zda napadená ochranná známka obsahuje prvky, které by mohly vést k její záměně s namítanou ochrannou známkou navrhovatele z vizuálního hlediska. Z hlediska slovních prvků, z pouze odlišujícího znaménka plus (+) a typu písma shledal, že i přes tyto drobné rozdíly obě ochranné známky jsou tvořeny shodnými dominantními slovními prvky Brouk a Babka a liší se pouze grafickou úpravou a spojovacím prvkem. Vzhledem k tomu, že namítaná ochranná známka je známkou slovní a tudíž je chráněna ve všech grafických podobách, pak grafická úprava napadené ochranné známky je nerozhodná, neboť i namítaná ochranná známka je potencionálně chráněna v provedení svých slovních prvků stejným způsobem. Z hlediska fonetického i z hlediska sémantického pak žalovaný shledal, že se tyto ochranné známky vyslovují shodně a obě pro průměrného spotřebitele představují brouka a babku, resp. chrousta, tedy druh hmyzu a starou ženou. Dále žalovaný shledal, že napadená ochranná známka nejenže obsahovala prvky namítané ochranné známky, ale zároveň byla zapsána pro shodné a podobné výrobky jako namítaná ochranná známka, když napadená ochranná známka byla před svým zánikem z důvodu neobnovení zapsána ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb, tedy shodně jako namítaná ochranná známka.

Žalovaný dále zjišťoval, zda zápis napadené ochranné známky je dle ust. § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. v souladu s tímto zákonem, neboť pokud by byla v souladu s tímto zákonem, nebylo by ji možné prohlásit za neplatnou. Tím se z hlediska možné zaměnitelnosti ochranných známek žalovaná dostala do posuzování a srovnání těchto ochranných známek z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. K argumentaci, že použití uvedeného přechodného ustanovení na tento případ je nepřípustné z důvodu nepřípustných retroaktivních účinků žalovaný uvedl, že se řídil přechodnými ustanovení § 52 odst. 1 a § 54 zákona, podle nichž se zápisná způsobilost ochranné známky posuzuje nejen podle zákona platného v době jejího zápisu, ale i podle právní úpravy platné ke dni vydání rozhodnutí, tj. v tomto případě podle zákona č. 441/2003 Sb. Navíc i v případě, že by rozpor se zákonem byl posuzován podle dříve platného zákona tak, jak žádá žalobkyně, a dospěl-li by Úřad k závěru o oprávněnosti návrhu na výmaz, bylo by stejně nutné postupovat podle ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. a neplatnost by měla účinky ex nunc, neboť ust. § 52 odst. 1 obsahuje pouze instrukci ohledně posuzování zápisné způsobilosti ochranné známky, ale nikoliv ohledně účinku případného prohlášení neplatnosti. Obecného ust. § 52 odst. 4 zákona, které se zásadně použije na veškeré návrhy na výmaz podané před účinností tohoto zákona. Podle žalovaného nelze na základě jakékoliv interpretace přechodných ustanovení zákona č. 441/2003 Sb. dospět k závěru o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou s účinky ex nunc. Takovou možnost volby zákon nedává.

Žalovaný tedy zhodnotil, že správní orgán postupoval správně, když posoudil návrh na výmaz podaný podle ust. § 25 odst. 2 jako návrh na prohlášení neplatnosti podle ust. § 32 odst. 3 ve spojení s ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. Ve smyslu tohoto ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) také byly dány podmínky pro prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou právě z důvodu, které byly posuzovány v rámci již výše uvedeného porovnávání podobností napadené a namítané ochranné známky.

K rozkladové námitce žalobkyně směřující do skutečnosti, že v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku neobsahoval seznam výrobků a služeb namítané ochranné známky výrobky ve třídě 18, žalovaný odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 7A 35/2002, v němž tento soud konstatoval, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky nemůže být skutečnost, že řízení o zápisu ochranné známky s dřívějším právem přednosti trpělo procesními vadami a že by rozhodnutí vydané v tomto řízení mělo vady. Tedy, že v řízení o výmazu ochranné známky, resp. o neplatnosti ochranné známky není dána možnost přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky. Z uvedených důvodů žalovaný rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba.

Žalobkyně v podané žalobě namítala, že ochranná známka č. 174983, tj. v řízení namítaná ochranná známka není starší ochrannou známkou, neboť nebyla podána řádná přihláška této ochranné známky pro třídu 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb do rejstříku ochranných známek. Datum dokončení zápisu této ochranné známky byla až ke dni 25.10.1999, kdy byl do rejstříku teprve uveden slovní seznam výrobků pro třídu 18 bez dřívějšího zveřejnění toho seznamu ve věstníku podle známkového zákona č. 174/1988 Sb. i zákona 137/1995 Sb. O této známce také byla žalobkyní podaná žaloba k Městskému soudu v Praze. Žalovaný svým rozhodnutím porušil ust. § 52 odst. 1 věta prvou zákona č. 441/2003 Sb., neboť v této věci neposuzoval zápisnou způsobilost k datu zápisu napadené ochranné známky do rejstříku, když přihláška byla řádně podána dne 13.8.1996, avšak bral v úvahu stav po datu 25.10.1999. Přitom navrhovatel výmazu RNDr. Jaroslav Košut při podání přihlášky porušil ust. § 27 odst. 7 a § 19 zákona č. 441/2003 Sb. Žalobkyně namítala, že tím bylo porušeno ust. § 52 odst. 8 zákona č. 441/2003 Sb., když vztahu k ochranné známce mělo být

postupováno podle předpisů platných v době jejich vzniku a těm ochranná známka odpovídala.

Žalobkyně dále namítala, že rozhodnutí je v rozporu s právním názorem Nejvyššího správního soudu vyjádřeném v rozsudku sp.zn. 7A 35/2002, a to v hodnocení, že není třeba v návrhu uvádět konkrétní zákonné ustanovení, ale postačí, pokud je pouze slovně uveden důvod návrhu na výmaz a nelze očekávat podrobný rozbor podoby a rozdílu obou ochranných známek. Podle žalobkyně však navrhovatel výmazu měl být vyzván k doplnění návrhu podle rozsudku Nejvyššího správního soudu, a to i ve smyslu nového zákona č. 441/2003 Sb. V této souvislosti poukázala na to, že již v době rozhodování NSS v roce 2007 byla platná nová právní úprava. Navrhovatel výmazu ani žalobkyně nebyli vyzváni k doplnění návrhu podle nového zákona č. 441/2003 Sb.

Žalobkyně namítala, že žalovaný měl dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. posuzovat rovněž z úřední povinnosti správnost zápisu ochranné známky č. 174983 a zahájit řízení ve věci výmazu ochranné známky pro výrobky ve třídě 18 mezinárodního třídění. Důkaz spisem ohledně ochranné známky č. 174983 proveden nebyl a to ani k námitkám v průběhu řízení žalobkyní vzneseným a rozvedeným u NSS. Žalovaný se neměl spokojit s konstatováním zápisu data přednosti a priority ochranné známky č. 174983 v rejstříku ochranných známek.

Žalobkyně namítala, že žalovaný nerespektoval, že právní úprava návrhu na výmaz je pojata jako návrhové řízení a tedy správní orgán posuzuje oprávněnost a správnost návrhu, kdy iniciativa je na navrhovateli. Žalovaný pak na místo navrhovatele doplnil návrh a sám posoudil obsah podání. Podle odůvodnění svého rozhodnutí směšuje řízení z moci úřední, které oficiálně nezahájil s řízením návrhovým, tj. patrně z jeho snahy doplnit návrh na zahájení řízení tak, aby byl projednatelný. To porušuje zásadu rovnosti účastníků ve správním řízení.

Podle žalobkyně žalovaný nesprávně posoudil návrh jako podaný a důvodný podle § 25 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., ačkoliv tyto návrhy si vzájemně odporují i v jejich právních účincích ex tunc a ex nunc. Takto nebyl ani návrh na výmaz projednán, veškeré důvody si sám vyložil žalovaný jen podle ust. § 32 o neplatnosti. Žalobkyně také tvrdila, že v době rozhodnutí byl navrhovatelem a účastníkem řízení předcházející vlastník ochranné známky, kterou v době rozhodnutí již vlastnila společnost Brouk a Babka s.r.o. Ochranná známka žalobkyně nebyla zapsána v rozporu s ust. § 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. ve smyslu § 32 odst. 1 zákona a ve vztahu k ní žalobkyně získala rozlišovací způsobilost pro výrobky a služby ve třídě 18, pro která byla zapsána ve smyslu § 32 odst. 2 citovaného zákona. U ochranné známky navrhovatele pro třídu výrobků 18 byla porušena ustanovení § 27 odst. 1, 2, 5, 6, 7 zákona č. 441/2003 Sb., neboť oprava zápisu ochranné známky ze dne 25.10.1999 nebyla úpravou přihlášky, jakou má na mysli právě ust. § 27 citovaného zákona. Žalovaný odmítl posoudit neplatnost ochranné známky případně s právními účinky ex nunc a tím se retroaktivitou zákona vyrovnal v rozporu se zákonem č. 441/2003 Sb.

Žalobkyně následně opakovaně namítala, že návrh na výmaz ochranné známky musí být odůvodněn a doložen důkazy a že v dané věci chybělo věcné odůvodnění návrhu. Opakovala vady a nedostatky zápisu ochranné známky z důvodu vadnosti přihlášky ochranné známky na navrhovatele výmazu.

Žalobkyně navrhla, aby soud provedl okazování spisem žalovaného sp.zn. O-113827 a důkaz spisem zápisu ochranné známky číslo zápisu 174983 navrhovatele výmazu, která byla zapsána do rejstříku ochranných známek před datem 25.10.1999.

Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Žalobkyně v dalším podání ze dne 4.1.2009 doplnila své žalobní námitky uplatněné v žalobě o podrobný výčet vad a nedostatků přihlášky a řízení o přihlášce ochranné známky č. 174983 navrhovatele výmazu, které vedly k situaci, že až do data 25.10.1999 nikdy nebyla ochranná známka např. ve Věstníku vedeném žalovaným zveřejněna ve spojení s výrobky a službami uvedenými ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb, z čehož vyvodila svojí zásadní námitku, že s právem přednosti nemohla být zapsána ochranná známka navrhovatele výmazu s názvem Brouk a Babka pro výrobky a služby ve třídě 18 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Žalobkyně opět opakovaně s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu v předchozím řízení poukazovala na nedostatek návrhu na výmaz ochranné známky, na jeho neurčitost a vnitřní rozpornost, když navrhovatel výmazu tvrdil, že ochranná známka žalobkyně je zaměnitelně podobná, resp. shodná a současně se domáhal jejího výmazu podle ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., aniž by návrh obsahoval zmínku o tom, v čem je zápis v rozporu se zákonem o ochranných známkách. Navrhovatel v návrhu na výmaz ochranné známky neuváděl, že by byla zapsána v rozporu s ust. § 2 zákona o ochranných známkách a dedukce žalovaného, že je obsahu návrhu třeba rozumět tak, že jde o návrh na výmaz z důvodu zápisu napadené ochranné známky v rozporu s ust. § 3 citovaného zákona lze bez nadsázky označit za spekulativní. Žalobkyně namítala, že oproti původnímu řízení ukončenému před NSS se nezměnila hmotněprávní a procesní situace původního návrhu na výmaz, kterou NSS vyhodnotil jako neurčitý návrh a žalovaný by měl rozhodovat jen o tom, co je předmětem návrhu. Nemůže svou úvahou nahrazovat projev vůle navrhovatele a nemůže rozhodovat o tom, co v návrhu uvedeno není.

V dalším doplnění žalobních námitek žalobkyně předestřela konkrétní výhrady, které provázely zápis ochranné známky navrhovatele výmazu RNDr. J. Košuta s vyvozením žalobního závěru, že na rozdíl od vadně vedeného známkového řízení navrhovatele výmazu celé zápisné řízení napadené ochranné známky žalobkyně bylo řádně vedeno, a proto není důvodu pro výmaz její ochranné známky. Napadená ochranná známka žalobkyně byla zapsána dne 27.1.1998 a od data jejího zveřejnění dne 15.10.1997 nebyly ze strany navrhovatele výmazu podány žádné námitky do zápisu.

Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaný nejprve uvedl, že v období mezi podáním žaloby a vydáním rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci ochranná známka žalobkyně, která je předmětem tohoto řízení, dne 13.8.2006 zanikla z důvodu jejího neobnovení. Další řízení je tak vedeno o ochranné známce, která již nemůže obnovit své účinky.

Žalovaný k námitkám žalobkyně týkajícím se nerespektování rozhodnutí Nejvyššího správního soudu uvedl, že v novém řízení o původním návrhu na výmaz Úřad postupoval ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a shledal, že výmazovému důvodu v dřívějším zákoně č. 137/1995 Sb. uvedeném pod § 25 odst. 1 písm. a) odpovídá důvod pro prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 1 nyní platného zákona č. 441/2003 Sb. a výmazový důvod podle § 25 odst. 2 dřívějšího zákona je identický s důvodem pro prohlášení neplatnosti podle § 32 odst. 3 ve spojitosti s § 7 odst. 1 písm. a) nyní platného zákona. Vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu tedy Úřad rozhodl o obou petitech v rozsahu původně podaného návrhu a postupoval podle nyní platného zákona.

Žalovaný uvedl, že převážná část obhajoby žalobkyně proti návrhu na výmaz – prohlášení neplatnosti je založena na zpochybnění existence starší slovní ochranné známky „Brouk a Babka“ navrhovatele výmazu s právem přednosti k 18.12.1991, zapsané pod č. 174983, která se stala ochrannou známkou namítanou. Protože existence této starší ochranné známky je rozhodující pro pokračování v řízení o návrhu na výmaz ochranné známky „BROUK+BABKA“, rozhodl Úřad nejprve o návrhu na prohlášení neplatnosti starší ochranné známky a to rozhodnutími, která jsou napadená správní žalobou, vedenou u

Městského soudu v Praze pod sp.zn. 9Ca 396/2009. Žalovaný upozornil na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod sp.zn. 6A 35/2001, v němž tento soud nalezl, že řízení o výmazu ochranné známky není další možností přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky. NSS vyslovil, že z důvodu procesních vad původního řízení o zápisu konkurenční ochranné známky nelze žalovanému důvodně vytýkat, že se těmito otázkami v řízení o výmazu jiné ochranné známky nezabýval. K jednotlivým žalobním námitkám pak s odkazem na článek 4 odst. 2 písm. a) První směrnice Rady ze dne 21.12.1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, uvedl, že podle § 3 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. je starší ochrannou známkou i přihlášená ochranná známka, pokud bude zapsána. V dalších vyjádřeních žalovaný polemizoval s tvrzeními žalobkyně ohledně aplikace zákona č. 441/2003 Sb. v souvislosti se zákonem č. 174/1988 Sb. na proces přihlášky namítané ochranné známky navrhovatele výmazu. K námitce nesprávného posouzení návrhu na výmaz v rozporu s rozhodnutím NSS žalovaný uvedl, že důvody uplatněné navrhovatelem výmazu, které se týkaly shodnosti obou konkurujících si ochranných známek jsou důvody jak pro výmaz podle ust. § 25 odst. 1 písm. a) i pro výmaz podle § 25 odst. 2 tehdejšího zákona č. 137/1995 Sb. a protože žalovaný posuzoval podání podle jeho obsahu z hlediska ust. § 19 správního řádu, nepovažoval za nezákonné, pokud tento petit byl vymezen zákonnými ustanoveními. Bylo dostatečně určité, že navrhovatel požadoval výmaz ochranné známky, bylo zřejmé, kdo jej činí a z jakého důvodu má být známka prohlášena za neplatnou. Nedostatečnost návrhu není třeba vymezovat co do rozsahu výrobků, v němž je výmaz požadován. Žalovaný s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 7A 151/2000 uvedl, že výrok prvostupňového rozhodnutí zcela výslovně uvádí ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., podle kterého Úřad návrh posuzoval.

K námitce, že zápisnou nezpůsobilost ochranné známky založenou na důvodech absolutních měl Úřad posoudit z úřední povinnosti a sám zahájit výmazové řízení ohledně namítané ochranné známky navrhovatele výmazu, žalovaný uvedl, že se jednalo o kolizi dvou shodných či podobných známek, přičemž žalovaný vycházel z toho, že starší ochrannou známkou není ta, která byla dříve zapsána do rejstříku ochranných známek, ale že starší právo požívá ta ochranná známka, jejíž přihláška, která vedla k zápisu, byla podána dříve a má tedy dřívější právo přednosti.

Žalovaný následně ve svém vyjádření rozporoval podrobné doplnění žaloby žalobkyně, které se vesměs týkalo zákonnosti zápisu ochranné známky navrhovatele výmazu, která je na podkladě žaloby žalobkyně přezkoumávána před Městským soudem v Praze pod sp.zn. 9Ca 396/2009 a poukázal na to, že mladší ochranná známka žalobkyně je od roku 2006 ochranou známkou zaniklou.

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

Osoba zúčastněná na řízení ve svých vyjádřeních k podané žalobě uvedla, že návrh na výmaz ochranné známky byl podán dle ust. § 25 odst. 1 písm. a) a odst. 2 tehdy platného zákona č. 137/1995 a byl založen na tvrzení zaměnitelnosti napadené ochranné známky s dřívějšími ochrannými známkami „obsahujícími kombinaci slovních prvků „brouk“ a „babka“. Obhajovala existenci zápisu namítané ochranné známky „Brouk a Babka“ č. 174983 pro výrobky ve třídě 18 v době podání přihlášky napadené ochranné známky č. 207005 a následně ohledně důvodu návrhu na výmaz se ztotožnila s názorem žalovaného, že návrh na výmaz předmětné ochranné známky žalobkyně byl podán z hlediska námitky zaměnitelnosti a podobnosti ochranných známek a byl dostatečně určitý, takže žalovaný o něm rozhodl bez potřeby jakéhokoliv doplňování ze strany navrhovatele. Poukázal na souvislost s ust. § 25 odst. 1 písm. a) a ust. § 3 odst. 1 tehdy platného zákona č. 137/1995 Sb., jejichž aplikace na daný případ byla klíčová a týká se skutečně záměny či shodnosti ochranných známek.

Poukázala na to, že žalovaný výmazové důvody dle ust. § 25 zákona č. 137/1995 Sb. pak plně překvalifikoval v souladu se současným zněním zákona č. 441/2003 Sb. a vyvracela tvrzení žalobkyně o nutné aplikaci § 52 odst. 4 ve spojení s § 31 zákona č. 441/2003 Sb. dovozující, že napadená ochranná známka měla být případně vymazána s účinky ex nunc. Osoba zúčastněná na řízení poukázala na to, že text ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. stanoví účinky platné dle zákona č. 441/2003 Sb., tj. s účinky stanovenými v tomto zákoně ex nunc, tedy od právní moci rozhodnutí od výmazu, přičemž s takto definovanými účinky je možno dosáhnout odstranění známky z rejstříku zrušením podle ust. § 31 tohoto zákona.

Osoba zúčastněná na řízení ve svých vyjádřeních považovala rozhodnutí žalovaného za správné, učiněné v souladu se zákonem a navrhla, aby žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta.

Žalobkyně následně v podání ze dne 8.11.2001 podala další podrobná vyjádření k věci a důkazní návrh na připojení spisu jiné známky žalobkyně sp.zn. O-69595 přihlášené k ochraně dne 25.6.1992, o níž bylo řízení zastaveno v roce 2000, čímž chtěla prokazovat, že i v té době usilovala o známku právní ochranu. Žalobkyně také v tomto podání po dalším rozboru nedostatků a vad původního řízení přihlašovatele RNDr. J. Košuta ohledně namítané ochranné známky poukázala na rozhodnutí Ústavního soudu sp.zn. IV ÚS 298/09 ve spojení s rozhodováním NSS pod sp.zn. 3As 35/2008 a Městského soudu v Praze ze dne 29.2.2008 pod sp.zn. 9Ca 80/2006 ve věci ochranné známky „Polárka“ a poukázala na nálezy sp.zn. I ÚS 544/06.

Při jednání před soudem zástupkyně žalobkyně uvedla, že je podstatné, že žalovaný byl procesně vázán rozsudkem NSS, sp.zn. 7A 35/2002, v němž tento soud vyslovil právní názor ohledně nedostatků v podaných návrzích na výmaz, kdy tento soud rozhodoval podle skutkového a právního stavu ke dni vydání rozhodnutí, kdy již byl v platnosti zákon č. 441/2003 Sb. Přesto učinil návod na to, jak vymezit přesně návrhy dle § 25 odst. 1 písm. a) a § 25 odst. 2 z hlediska věcného odůvodnění. Zaujal stanovisko, že návrh formulovaný navrhovatelem výmazu je neurčitý a vnitřně rozporný, a to i z hlediska účinků, které jsou zde podle těchto ustanovení rozlišovány - ex tunc nebo ex nunc. Podle žalobkyně byl Úřad vázán právním názorem NSS, oproti tomu však nenechal doplnit návrhy na výmaz navrhovatelem, ale sám doplňoval a srovnával právní předpisy, ačkoliv šlo o řízení návrhové. Dále setrvala i na všech procesních důvodech, které byly uvedeny ve věci 9Ca 396/2009 a 9Ca 405/2009 z hlediska nesprávného postupu při zápisu přihlášky ochranné známky navrhovatele výmazu. Navrhla dokazování listinami ze správního spisu, včetně výpisu z věstníku Úřadu č. 4 z roku 1994, s tím, že slovní vyjádření namítané ochranné známky nebylo publikováno v tomto věstníku.

Zástupkyně žalovaného uvedla, že Úřad vycházel z ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., který vlastně ukládá Úřadu, aby provedl překvalifikaci dalšího postupu, totiž toho, zda tedy známka má být na základě návrhu výmazu zrušena či prohlášena za neplatnou a zákon předpokládá, že Úřad nebude vyzývat navrhovatele k tomu, aby sám uvedl, co požaduje, pokud to z obsahu podání vyplývá a lze provést to či ono řízení, tzn. řízení o zrušení nebo řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. V dané věci toto Úřad vyhodnotil podle obsahu návrhu, posuzoval zaměnitelnosti známek z hlediska ust. § 7 odst. 1 písm. a) a v tomto případě vítá, že vlastně ta starší ochranná známka navrhovatele výmazu byla v předcházejícím řízení pod 9Ca 396/2009 shledána jako platná kolizní známka, která by měla být s touto známkou posuzovaná v tomto řízení srovnávána.

Soud při jednání provedl dokazování výpisem z věstníku Úřadu č. 4 z roku 2004 tak, jak to učinil i v předchozím řízení 9Ca 396/2009. Soud provedl dokazování 2 listy výpisu z Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví 4-94 CZ, část B, kde u ochranné známky „Brouk

a Babka“ č. 174983 pod odst. 57 je uveden seznam výroků 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.

Zástupkyně žalobkyně apelovala na to, aby soud věc posoudil i z hlediska ust. § 52 odst. 1 a dále i z hlediska § 52 odst. 5 zákona č. 441/2003 Sb. s tím, že ve smyslu odst. 5 Úřad nevyzval navrhovatele výmazu k prokázání užívání starší ochranné známky a domnívá se, že i v tomto směru je vázán rozsudkem Nejvyššího správního soudu.

Zástupkyně žalované považuje nepřipadné použití ust. § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. na daný případ, neboť tady trvala kolize mezi zapsanou starší ochrannou známkou a předmětnou ochranou známkou již od zápisu, tato kolize vlastně způsobuje zápisnou nezpůsobilost. K ust. § 52 odst. 5 uplatněného při dnešním jednání zástupkyně žalovaného poukázala na to, že tento důvod nebyl žalobním tvrzením a pokud toto ustanovení odkazuje na ust. § 13, pak skutečnosti dle § 13 byly z hlediska navrhovatele ze strany navrhovatele výmazu prokázány na základě licenčních smluv, neboť tuto ochranou známkou užíval na základě licenčních smluv, ovšem to nebylo ve správním řízení předmětem dokazování a prokazování, neboť to v řízení před Úřadem nebylo předmětem sporu.

Zástupkyně žalobkyně dodala, že je třeba zmírnit posuzování věci podle ust § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., neboť navrhovatel výmazu tuto známku užíval sporadicky, dokonce tuto známku převáděl na jinou osobu se sídlem na Moravě, takže zde stěží může být pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, když tato známka je známá v Českých Budějovicích a vlastně není v kolizi se známostí této známky na Moravě. Uvedla, že licenční smlouva vlastně znamená převod práva k užití známky do oblasti Moravy, nicméně převod známky zůstává v rámci společnosti Brouk a Babka, která je nyní společností pana RNDr. Košuta.

K tomu zástupkyně žalovaného uvedla tu samou skutečnost, co tvrdí žalobkyně, že známka je zapsána a užívána společností Brouk a Babka a licenční převod je pouze učiněn z hlediska užívání, ale není to pro posouzení věci relevantní.

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 žaloba není důvodná.

V dané věci se spor mezi účastníky řízení o výmaz napadené kombinované ochranné známky žalobkyně č. 207005 ve znění „BROUK+ BABKA“ oproti slovní známce osoby zúčastněné na řízení „Brouk a Babka“, které jsou obě zapsány pro stejnou třídu výrobků a služeb č. 18 mezinárodního třídění a v tomto se scházejí, odvíjí od závěrů vyslovených Nejvyšším správním soudem v jeho rozsudku sp. zn. 7A 35/2002 ze dne 21.2.2007. V tomto řízení Nejvyšší správní soud přezkoumával rozhodnutí žalovaného v předchozím řízení o výmaz téže ochranné známky žalobkyně na základě návrhu osoby zúčastněné na řízení, přičemž dospěl ke dvěma závěrům, podstatným pro souzenou věc i v tomto řízení.

1) Předně judikoval, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky žalobkyně č. 207005 („BROUK+ BABKA“) nemůže být skutečnost, že řízení o zápis ochranné známky č. 174983 („Brouk a Babka“) s právem přednosti případně trpělo procesními vadami, ani že rozhodnutí vydané v tomto řízení by mělo vady. Nejvyšší správní soud jednoznačně vyslovil, že řízení o výmazu ochranné známky není další možností přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky. Proto žalobkyni v tomto

směru namítaná nezákonnost nemůže být v řízení o výmaz ochranné známky č. 207005 vůbec zkoumána.

Na základě uvedeného závěru Nejvyšší správní soud neshledal důvodným žalobní bod, jímž žalobkyně zpochybňovala existenci starší ochranné známky „Brouk a Babka“ navrhovatele výmazu (nyní osoby zúčastněné na řízení) a platnost jejího zápisu. Protože tento žalobní bod nebyl shledán opodstatněným a z tohoto důvodu ani nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 30.1.2002 ve věci výmazu kombinované ochranné známky žalobkyně zrušeno, nelze vejít ani na současné námitky žalobkyně, jimiž se žalobkyně nadále a opakovaně i v tomto přezkumném řízení před Městským soudem v Praze vrací k otvírání sporu o zákonnost zápisu namítané ochranné známky osoby zúčastněné na řízení. To činí ve značné části své žaloby a následně i v jejím doplnění když poukazuje na nedostatky přihlášky ochranné známky a na porušení ustanovení zákonů č. 137/1995 Sb. a č. 441/2003 Sb. v procesu zápisu ochranné známky a data práva přednosti. Přitom výhradami nedostatků, které žalobkyně uplatnila v řízení, v němž sama podala návrh na prohlášení namítané ochranné známky za neplatnou, se žalovaný zabýval v jiném řízení, které bylo předmětem přezkumu před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9 Ca 396/2009 (ve spojení s věcí pod sp. zn. 9Ca 495/2009). V uvedeném přezkumném řízení bylo rozhodnutí žalovaného o prohlášení namítané ochranné známky „Brouk a Babka“ shledáno v souladu se zákonem. Městský soud v Praze ve svém rozsudku pod sp. zn. 9Ca 396/2009 ze dne 11.9.2013 vyšel zcela jednoznačně z ust. § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., neboť žalobkyně podala návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou a učinila tak podle zákona č. 441/2003 Sb. Proto v tomto řízení a podle citovaného zákonného ustanovení posuzoval soud zápisnou způsobilost, a to ve vztahu k označení, které tvoří ochrannou známku, nikoliv k postupům provádějícím podání přihlášky ochranné známky. Vysvětlil, že 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 procesní 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. Městský soud v Praze k tomuto závěru dospěl právě v souladu s předchozí judikaturou Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 A 35/2001 , neboť předmětem řízení bylo právě předcházející rozhodnutí žalovaného o výmazu 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. Nejvyšší správní soud, jak už bylo výše uvedeno, vyslovil, že důvodem pro zamítnutí návrhu na výmaz ochranné známky nemůže být skutečnost, že řízení o zápisu 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 řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou) totiž není další možností přezkumu zápisného řízení týkajícího se jiné ochranné známky.

Nejvyšší správní soud také uvedl, že nelze jistě vyloučit, že důvody pro výmaz ochranné známky jsou důsledkem toho, že řízení o zápis ochranné známky s právem přednosti neproběhlo řádně, ovšem není-li zde následku, pro který lze ochrannou známku vymazat, jsou procesní vady původního řízení o zápisu ochranné známky irelevantní.

Z uvedených důvodů tedy nemohly jako důvodné obstát námitky žalobkyně směřující do zápisného řízení namítané ochranné známky a to ani námitky, že v tomto řízení měl žalovaný z úřední povinnosti zahájit řízení o výmaz (neplatnost) ochranné známky, když žalovaný postupoval také podle zákona č. 441/2003 Sb., který mu však neumožňuje zahájit řízení z úřední povinnosti pro procesní vady zápisu (viz § 32 odst. 1 zákona).

2) Druhým závěrem Nejvyššího správního soudu, který oproti výše uvedenému však vedl ke zrušení předchozího rozhodnutí žalovaného, bylo přisvědčení žalobkyni v tom, že návrh na výmaz ochranné známky „BROUK +BABKA“ byl podán z jiného právního důvodu, než o jakém rozhodl Úřad.

V uvedeném však nešlo o to, že by Nejvyšší správní soud shledal jiný důvod výmazu oproti tomu, o kterém rozhodoval žalovaný, nýbrž tento soud uvedené žalobní námitce přisvědčil proto, že z rozhodnutí Úřadu nebylo zřejmé, jak se s důvody návrhu na výmaz předmětné ochranné známky žalovaný vypořádal. Nejvyšší správní soud totiž s poukazem na charakter výmazového řízení, které je dle ust. § 25 zákona č. 137/1995 Sb. řízením návrhovým a s poukazem na obligatorní náležitost návrhu na výmaz dle § 13 odst. písm. g) vyhl.č. 213/1995 Sb., jímž je věcné odůvodnění návrhu, vytkl žalovanému, že rozhodoval o návrhu, který byl co do důvodů výmazu věcně *neurčitý a rozporný*.

Jak je patrné z rozsudku, Nejvyšší správní soud vyšel ze zjištění, které vyplývá z obsahu návrhu na výmaz ze dne 12.1.2000, totiž, že navrhovatel uplatnil tvrzení, že ochranná známka žalobkyně je zaměnitelně podobná, resp. shodná, přesto však navrhovatel požadoval výmaz nejen podle § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. (čemuž uvedené tvrzení o zaměnitelnosti podobné resp. shodné známky odpovídá), ale také podle ust. § 25 odst. 1 písm. a), aniž by návrh obsahoval zmínku o tom, v čem je zápis v rozporu s § 2 zákona o ochranných známkách. Nejvyšší správní soud považoval návrh za neurčitý v petitu, který odkazoval jak na ust. § 25 odst. 1 písm. a), tak i na odst. 2 také proto, že dovozoval, že tyto odlišné důvody návrhu mají význam i pro rozlišení účinků výmazu a to tak, že zatímco důvod výmazu podle § 25 odst. 1 písm. a) může způsobit výmaz ochranné známky *ex tunc*, důvod výmazu dle § 25 odst. 2 způsobuje výmaz s účinky *ex nunc*. Soud uvedl, že sice zákon nevylučuje, že by návrh na výmaz nemohl obsahovat více důvodů směřujících k výmazu jedné ochranné známky (kumulativní petit) však dle jeho názoru, mohou-li účinky výmazu v případě kumulativního petitu nastat v různou dobu (*ex tunc* a *ex nunc*) je takový petit neurčitý. Nejvyšší správní soud konstatoval, že „*Povinností správního orgánu však je rozhodnout vždy o celém předmětu řízení, který byl vymezen návrhem na výmaz ochranné známky a ve výroku rozhodnutí to také jednoznačně a srozumitelně vyjádřit (§ 47 odst. 2 správního řádu), a to i v případě, že považuje za dostačující jeden z nich. Nemůže však druhý nechat zcela bez povšimnutí (v daném případě podle § 25 odst. 2 zákona o ochranných známkách) a navíc dovozovat něco, co v návrhu vůbec není. Navrhovatel v návrhu na výmaz ochranné známky č. 207005 neuváděl, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 2 zákona o ochranných známkách a dedukce žalovaného, že je obsahu návrhu třeba rozumět tak, že jde o návrh na výmaz z důvodu zápisu napadené ochranné známky v rozporu s ustanovením § 3 citovaného zákona, lze bez nadsázky označit za spekulativní. Rozhodl-li Úřad o neurčitém návrhu, není, a ani nemůže být, jak z napadeného rozhodnutí, tak i z rozhodnutí Úřadu zřejmé, jakým způsobem se správní orgány vypořádaly s oběma uplatněnými důvody výmazu předmětné ochranné známky“.*

Podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že byla zapsána v rozporu s tímto zákonem; v tomto případě se na ochrannou známku hledí tak, jako by vůbec nebyla zapsána. To neplatí, jestliže známka byla zapsána v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) až d) a svým užíváním v obchodním styku získala rozlišovací způsobilost pro ty výrobky či služby svého majitele, pro které byla zapsána,

Podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Úřad vymaže z rejstříku zaměnitelnou ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele ochranné známky s dřívějším právem přednosti zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby; Úřad výmaz neprovede, jestliže majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti vědomě strpěl užívání napadené ochranné známky po dobu pěti let od jejího zápisu.

Městský soud v Praze vychází z výše uvedeného závěru rozsudku Nejvyššího správního soudu, z uvedené právní úpravy a s přihlédnutím k obsahu návrhu na výmaz předmětné ochranné známky usoudil, že bylo úkolem žalovaného odstranit neurčitost návrhu a rozhodnout o předmětu řízení tak, aby byl již zřejmý důvod výmazu a jeho časové právní účinky. Nicméně tento úkol žalovaného se odvíjel v právním rámci zákona č. 441/2003 Sb., jehož souvislosti sice Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku nezmiňuje, nicméně tyto souvislosti pojmají i užití důvodů výmazu dle § 25 zákona č. 137/1995 Sb. platného v době návrhu na výmaz, jichž se rozsudek Nejvyššího správního soudu týká a které nemohou nebýt vzaty v úvahu za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. To vyplývá z ust. § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb., kterého je prioritně nezbytné aplikovat, neboť dopadá na daný případ, když ve svém intertemporálním ustanovení řeší přechod vztahů z podaného návrhu na výmaz ochranné známky, ale potažmo i z ust. § 51 odst. 1 zákona, následně ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb..

Podle § 52 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. 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.

Podle uvedeného přechodného ustanovení zákona č. 443/2001 Sb. se návrh na výmaz ochranné známky považuje za návrh buď na zrušení ochranné známky (§ 31 zákona č. 441/2003 Sb.) nebo za návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou (§ 32 zákona č. 441/2003 Sb.). Podle úpravy této kvalifikace dřívějších návrhů na výmaz bylo pro rozhodnutí o návrhu na výmaz v dané věci předně důležité vymezit, jakému návrhu ve smyslu zákona č. 441/2003 Sb. návrh na výmaz ve své formulaci i obsahu odpovídá.

Soud vyšel z podaného návrhu, v němž navrhovatel výslovně požadoval výmaz z důvodu zaměnitelnosti, podobnosti, resp. shodnosti ochranných známek s tím, že nevýrazná grafická úprava (znaménko „+“) nepostačuje k odlišení ochranných známek, přičemž zmiňuje, že napadená ochranná známka je zapsána pro identické zboží ve třídě 18 mezinárodního třídění jako ochranná známka navrhovatele. V závěru návrhu navrhovatel požadoval, aby ochranná známka byla vymazána podle § 25 odst. 1 písm. a) a § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb.

Z uvedeného návrhu dle názoru soudu vyplývá, že navrhovatel požadoval výmaz ochranné známky zcela jistě z důvodu zaměnitelnosti, když tomuto zákonnému důvodu výmazu odpovídá nejen uvedené výslovné tvrzení navrhovatele, ale i jeho o tom, že je vlastníkem starší ochranné známky a také skutečnost, že jeho ochranná známka a ochranná známka žalobkyně jsou opravdu zaměnitelně podobné, resp. shodné, a to pro stejné nebo podobné výrobky (ve třídě 18). V takovém případě jde o důvod, který je dle § 52 odst. 4 třeba kvalifikovat jako návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, přičemž podmínky neplatnosti jsou uvedeny v ust. §

32 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., podle nichž jde o otázku zápisné způsobilosti. Posouzení návrhu v uvedeném smyslu není v rozporu se stanoviskem Nejvyššího správního soudu, neboť tento soud nenalezl neurčitost návrhu v tvrzení navrhovatele o zaměnitelnosti ochranných známek, nýbrž v tom, že navrhovatel požadoval výmaz dle dvou ustanovení zákona č. 137/1995 Sb. - § 25 odst. 1 písm. a) i dle § 25 odst. 2 a dovedl, že tato ustanovení upravují zápisnou nezpůsobilost s odlišnými právními účinky (ex tunc a ex nunc). Nejvyšší soud, jak uvádí ve svém rozsudku, v podstatě připustil kumulaci věcných důvodů pro výmaz, určitost důvodů však požadoval vyjasnit z hlediska právních účinků výmazu. V uvedeném směru by jistě bylo přínosem, aby Úřad v součinnosti s navrhovatelem dodatečně vyjasnil, proč navrhovatel požadoval výmaz ochranné známky podle obou odstavců § 25 zákona č. 137/1995 Sb., pokud tak však žalovaný v dalším řízení neučinil, nemělo to v důsledku nových okolností posuzovaných podle zákona č. 443/2001 Sb. a podle vyjádření navrhovatele k předmětu řízení vliv na zákonnost rozhodnutí.

Je tomu tak proto, že Úřad správně dle obsahu návrhu, a to i v intencích názoru Nejvyššího správního soudu, který nepopřel uplatněný důvod výmazu, jímž bylo tvrzení zaměnitelnosti, podobnosti či shodnosti ochranných známek, rozhodl o předmětu řízení (o výmazu, resp. neplatnosti ochranné známky) podle toho zřejmého materiálního obsahu návrhu, tj. návrhu na výmaz ochranné známky z důvodu zaměnitelnosti, tj. podobnosti či téměř shodnosti se starší ochrannou známkou. Učinil tak jak dle § 3 zákona č. 137/1995 Sb., ve spojení s § 32 odst. 1, tak i dle § 31 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., k jejichž aplikaci přistoupil prostřednictvím přechodného ust. § 52 odst. 4, avšak také s tím, že zápis ochranné známky musí dle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. odpovídat i podmínkám tohoto zákona.

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 je dle návrhu soudu potřeba aplikovat i na návrhy na výmaz ochranné známky, protože ty se podle § 52 odst. 4 považují za návrhy na prohlášení neplatnosti ochranné známky, a je žádoucí, aby pro takové návrhy platily stejné zásady udržení či narušení platnosti ochranné známky v podmínkách zákona č. 441/2003 Sb. Ust. § 52 odst. 1 zákona vymezuje, za jakých podmínek lze ochrannou známkou 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 známkou prohlásit za neplatnou. Pro danou věc to znamená, že Úřad měl postupovat jak podle zákona platného v době zápisu ochranné známky, tak tento zápis hodnotit i podle zákona č. 441/2003 Sb. Zápisná způsobilost ochranné známky pro účely prohlášení neplatnosti ochranné známky se zkoumá ve vztahu k označení, které tvoří ochranou známkou. Toto posouzení žalovaný učinil a podobnost či zaměnitelnost ochranných známek posoudil z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického, přičemž jeho úsudek je

v souladu se skutkovým stavem a s pravidly logického usuzování, ostatně podanou žalobou ani není napadán.

Nároky na zápisnou způsobilost z hlediska platnosti ochranné známky v podmínkách zákona č. 441/2003 Sb. je dána následující právní úpravou.

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.

Podle § 32 odst. 4 zákona č. 441/2003 Sb. na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou se hledí jakoby nikdy nebyla zapsána.

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).

Zda zápis předmětné ochranné známky, má či nemá vady, pak ve fázi posouzení neplatnosti ochranné známky z hlediska § 32 odst. 1 a 2, 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., ale také zákona č. 441/2003 Sb. kladoucím požadavky na zápisnou způsobilost toliko ve vztahu k podobě a významu označení, které tvoří ochrannou známku.

Ve smyslu uvedeného a posuzujíc návrh dle jeho věcného obsahu, Úřad nepochybil, pokud se s vymezením důvodu návrhu vyrovnal tak, že navrhovatel požaduje výmaz ochranné známky z hlediska *zápisné způsobilosti pro důvod zaměnitelnosti* porovnávaných ochranných známek dle § 3 zákona č. 137/1995 Sb., přičemž k tomuto v intencích zákona č. 441/2003 Sb. přispívá i důvod zápisné nezpůsobilosti dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. V této věci, právě za podmínek zákona č. 441/2003 Sb. je již nerozhodné, z jakého důvodu navrhovatel požadoval výmaz podle dvou právních ustanovení – podle § 25 st. 1 písm. a) a také podle § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., a to proto, že ve smyslu posouzení zápisné nezpůsobilosti napadené ochranné známky dle § 3 zákona č. 137/1995 Sb. a současně dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. není již dána relevance rozdílu účinků výmazu ex tunc a ex nunc (§ 32 odst. 4 zákona). Protože žalobce v dalším řízení – v podaném rozkladu i ve vyjádření k žalobě nikterak nerozporuje postup Úřadu a přitakává důvodu výmazu, o němž rozhodl žalovaný napadeným rozhodnutím, považuje soud důvod návrhu ve slovní i právní formulaci dle § 25 odst. 1 písm. a) a také i dle § 25 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb., kterým odpovídá rozpor se zákonem podle § 3 cit. zákona, ale také i dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb. za náležitě vymezený a korespondující vůli navrhovatele. V tomto směru pak shledává nabytečným došetřovat důvod výmazu a činit tento nedostatek důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí, když oběma ustanovením kumulativně je podřaditelná otázka zápisné

způsobilosti z hlediska zaměnitelnosti ochranných známek a zákon č. 441/2003 Sb. v ust. neobsahuje úpravu účinků neplatnosti ex nunc.

Z uvedených důvodů Městský soud v Praze nevešel na námitky žalobkyně, že by Úřad postupoval svévolně, převzal iniciativu navrhovatele a sám doplňoval návrh. Z uvedených skutečností je naopak zřejmé, že Úřad obsah návrhu žalobce posoudil za podmínek zákona č. 137/1995 Sb. i zákona č. 441/2003 Sb. a dle požadavku Nejvyššího správního soudu se s předmětem návrhu vyrovnal. Učinil tak, ostatně, jak bylo výše uvedeno a jak vyplývá z řízení před soudem, v souladu s vůlí navrhovatele (osoby zúčastněné na řízení), proto soud ani z tohoto důvodu nepovažuje za nezbytné a efektivní napadené rozhodnutí rušit pro účely vyjasnění návrhu.

Důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí nemůže být ani opožděná námitka žalobkyně, která byla mimo rámec správního řízení před Úřadem a po zákonné lhůtě k podání žaloby uplatněna žalobkyní až při ústním jednání před soudem a již se žalobkyně dovolávala posouzení návrhu dle § 32 odst. 5 zákona č. 441/2003 Sb. Podle tohoto ustanovení neskončilo-li řízení o výmazu ochranné známky podle § 25 odst. 2 a 3 dosavadního zákona přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je navrhovatel výmazu na výzvu Úřadu povinen prokázat užívání starší ochranné známky ve smyslu § 13 tohoto zákona. Uvedené ustanovení míří na jiné skutečnosti průkazu výmazu, které nebyly předmětem řízení.

Ze všech shora 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 osoby zúčastněné na řízení je dán ust. § 60 odst. 5 s.ř.s., když této osobě soud v řízení neuložil žádnou povinnost, tudíž jí 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.