



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: **LEROS, s. r. o.**, se sídlem U Národní galerie 470, Praha 5 - Zbraslav, zast. Mgr. Janou Turkovou, advokátkou, se sídlem Budečská 6/974, Praha 2, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, za účasti: Megafyt – R spol. s r. o., se sídlem U elektrárny 516, Vrané nad Vltavou, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2000, č. j. O-121777-97,

t a k t o :

- I. Rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2000 č. O-121777-97 **se zrušuje** a věc **se vrací** žalovanému k dalšímu řízení.
- II. Žalovaný **je povinen** uhradit žalobci k rukám advokátky Mgr. Jany Turkové, se sídlem Budečská 6, Praha 2, náklady řízení ve výši 3150 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
- III. Osoba zúčastněná na řízení **nemá** právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4. 2. 1999, sp. zn. O-121777, Úřad průmyslového vlastnictví (v dalším textu též „Úřad“) zamítl námitky žalobce proti zápisu zveřejněného označení „MEGADIABETIN“ přihlášeného do rejstříku ochranných známek pod č. 121777. O rozkladu žalobce rozhodl předseda Úřadu dne 28. 2. 2000 tak, že rozklad zamítl a rozhodnutí o zamítnutí námitek potvrdil.

Žalobou podanou u Vrchního soudu v Praze dne 17. 4. 2000 se žalobce domáhal

zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2000, č. 0 - 121777 - 97, jímž byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 4. 2. 1999 o zamítnutí námitek proti zápisu zveřejněného slovního označení „MEGADIABETIN” společnosti MEGAFYT - R spol. s r.o., do rejstříku ochranných známek, s odůvodněním, že předmětné označení není zaměnitelné se starším označením „DIABETAN”, jehož držitelem je žalobce. V žalobě namítal, že žalovaný věc chybně právně posoudil a nesprávným postupem zbavil žalobce možnosti uplatnění řádného opravného prostředku. Žalovaný totiž ve svém konečném rozhodnutí z 28. 2. 2000 změnil hodnocení důkazů a zcela neočekávaně tvrdí, že žalobce nesplnil podmínku prokázání získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení dva roky před podáním předmětné přihlášky ochranné známky, a že doklady předložené namítatelem svědčí pro jiný subjekt, který je odlišný od namílatele, a proto tyto doklady neprokazují získání rozlišovací způsobilosti označení „DIABETAN” pro výrobky namílatele, neboť právo k nezapsanému označení je třeba doložit ve vztahu jen ke konkrétnímu držiteli. Žalobce k tomu uvedl, že svá práva držitele staršího označení odvozuje z právního nástupnictví po svých právních předchůdcích, tj. po podnicích LÉČIVÉ ROSTLINY (n.p., k.p., a s. p.) a že předloženými doklady prokazoval kontinuitu užívání označení „DIABETAN” a především délku užívání tohoto označení uvedenými subjekty již od r. 1969. Konstatoval, že práva držitele nezapsaného označení jsou upravena především v § 9 odst. 1 písm. c) a v § 16 zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „zákon o ochranných známkách”) a jak vyplývá z teorie i dosavadní praxe Úřadu průmyslového vlastnictví, práva držitele nezapsaného označení není možné převádět na třetí osoby, ledaže by k tomuto převodu došlo současně s převodem provozu, z jehož produkce označení získalo svou rozlišovací způsobilost. V dané věci šlo právě o převod provozu, z jehož produkce označení „DIABETAN” získalo svou rozlišovací způsobilost. Pokud by práva držitele nezapsaného označení nebylo možné převádět ani s podnikem či jeho částí, pak by tímto přístupem byly poškozeny všechny subjekty, na něž v rámci privatizace přešla práva a závazky státních podniků (převážná část státních podniků prošla v období od r. 1989 do poloviny devadesátých let několika organizačními změnami). Vzhledem k tomu, že napadená přihláška ochranné známky „MEGADIABETIN” byla podána 2. 5. 1997 a smlouva o prodeji privatizovaného majetku mezi žalobcem a Fondem národního majetku ČR byla uzavřena dne 15. 6. 1995, bylo obtížné předložit doklady starších dvou let před podáním napadené přihlášky ochranné známky, které by zněly na žalobce. Výjimkou bylo krátké přechodné období před privatizací státního podniku LÉČIVÉ ROSTLINY, kdy žalobce prodával na základě smlouvy výrobky státního podniku. Žalobce poukázal na fakturu č. 40118 z tohoto období a konstatoval, že je schopen předložit řadu dokladů o užívání označení „DIABETAN” znějící na jeho jméno z období po rozhodnutí státního ústavu pro kontrolu léčiv z 27. 9. 1995 o změně v registraci přípravku „DIABETAN” na žalobce, na jehož základě fakticky převzal jeho výrobu. Žalobce namítal, že se žalovaný nezabýval důvodností podaného rozkladu (a není tak vůbec možné posoudit, zda změna hodnocení důkazů má, či nemá vliv na výrok rozhodnutí), když konstatoval, že žalobce předloženými doklady neprokázal, že je držitelem nezapsaného označení ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a z tohoto důvodu již nebylo rozhodné zabývat se posouzením zaměnitelnosti zveřejněného označení a namítaného nezapsaného označení a shodnosti nebo podobnosti jejich výrobku. S ohledem na shora uvedené žalobce navrhl, aby Vrchní soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil, věc mu vrátil k dalšímu řízení a uložil žalovanému povinnost nahradit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady soudního řízení.

Žalovaný se ve vyjádření k žalobě s námitkami žalobce neztotožnil a konstatoval, že své rozhodnutí považuje za souladné s hmotněprávními předpisy. K námitce žalobce, že odvolací orgán změnil hodnocení důkazů oproti rozhodnutí v první instanci, žalovaný uvedl, že jde o námitku překvapující, neboť základním smyslem správního odvolacího řízení je právě to, aby rozhodnutí prvního stupně bylo na základě úplného apelačního principu

přezkoumáno v celém rozsahu, a to jak po věcné, tak po právní stránce. Z tohoto důvodu je argumentace změnou hodnocení důkazů odvolacím orgánem právně zcela irelevantní a také tvrzení žalobce o tom, že ztratil možnost podat řádný opravný prostředek proti konečnému rozhodnutí vydanému pouze na základě změny hodnocení důkazů, je nelogické, postrádá smysl, ale hlavně je v protikladu s principem institutu odvolání ve správním řízení. Žalovaný navíc dospěl k závěru, že slovní nezapsané označení žalobce ve znění „DIABETAN” není zaměnitelné s přihlašovanou slovní ochrannou známkou ve znění „MEGADIABETIN” a z tohoto důvodu bylo nutno námitky zamítnout, neboť žalobce není držitelem ani shodného ani zaměnitelného označení ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, a to z důvodu v rozhodnutí první instance podrobně uvedených. Rozhodnutí o rozkladu potvrdilo zamítnutí námitek a dále konstatovalo, že žalobce nesplnil „podmínku prokázání získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení dvou let před podáním přihlášky ochranné známky”, neboť „doklady předložené žalobcem, svědčí pro jiný právní subjekt, než je žalobce”. Žalovaný nesouhlasí s argumentem žalobce, opírajícím se o komentář k § 16 odst. 3 zákona o ochranných známkách, pokud odvozuje svá práva držitele nezapsaného označení z právního nástupnictví po podnicích LÉČIVÉ ROSTLINY (n. p., k. p., s. p.). Zdůrazňuje že § 16 uvedeného zákona se aplikuje na případy, kdy je majitel ochranné známky povinen strpět užívání určitých označení třetími osobami. Žalobce však nemůže tímto právně relevantně argumentovat, neboť není v pozici majitele ochranné známky, jak předpokládá zákon a v žalobě právě svou pozici otočil a použil jako argument pouze komentář, nikoliv relevantní znění zákona. Pokud žalobce v této souvislosti tvrdí, že žalovanému bylo známo převedení výrobního provozu, ze kterého označení „DIABETAN” získalo svou rozlišovací způsobilost smlouvou o prodeji privatizovaného majetku mezi Fondem národního majetku a LEROS, s. r. o., jako právním nástupcem, pak tato skutečnost nemá vliv na vnímání spotřebitele, jehož schopnost rozlišit výrobky, či služby jednoho podnikatele na trhu je rozhodující, a která za této situace nebyla dána.

Žalobce v replice k vyjádření žalovaného opětovně zdůraznil, že žalovaný vůbec nepřezkoumával jediný důvod zamítnutí námitek uvedený v rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, ale namísto toho přišel v odvolacím řízení se zcela novým důvodem zamítnutí, a to, že žalobce údajně neprokázal, že je držitelem nezapsaného označení ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Tvrzení obsažené v rozhodnutí žalovaného (že důvody, které vedly k závěru, že předmětná označení nejsou zaměnitelně podobná, již Úřad průmyslového vlastnictví uvedl v obou svých rozhodnutích) je tedy nepravdivé. Podle žalobce bude třeba vyjasnit právní otázku, zda právo držitele staršího označení podat námitky proti zápisu zveřejněného označení podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách přechází na právního nástupce současně s převodem provozu, z jehož produkce označení získalo svou rozlišovací způsobilost, obdobně jako je tomu pro účely § 16 odst. 3 zákona o ochranných známkách, tj. zda se právní nástupce držitele staršího označení může aktivně bránit podáním námitek proti zápisu ochranné známky, která je zaměnitelná s jeho označením, jež získala spolu s příslušným provozem, či zda zápisu takové ochranné známky nemůže nikterak zabránit a má pouze právo být trpěn majitelem takové ochranné známky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o ochranných známkách. Žalobce vyjádřil přesvědčení, že spotřebitel musel výrobek „DIABETAN” vždy vnímat jako výrobky jednoho podniku, a to nejen proto, že žalobce je právním nástupcem držitele předmětného označení „DIABETAN”, na něhož byl současně převeden provoz, z jehož produkce toto označení získalo rozlišovací způsobilost, ale v tomto konkrétním případě navíc též proto, že držitel staršího označení „DIABETAN” - podnik LÉČIVÉ ROSTLINY v dálkopisném a faxovém spojení v obchodním styku běžně používal označení LEROS (zkratka LÉČIVÉ ROSTLINY).

Vrchní soud v Praze řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc proto převzal k dalšímu řízení Nejvyšší správní soud [§ 132 zákona č. 150/2002 Sb.,

soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.”)], který postupoval tak, že usnesením ze dne 5. 6. 2003, č. j. 7 A 72/2000 – 29, žalobu odmítl s poukazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s., s tím, že řízení ve věci práva k ochranné známce je třeba považovat za řízení ve věci práva soukromého, neboť ochranné známky jsou jako jiné majetkové hodnoty předmětem občanskoprávních vztahů. Současně poučil žalobce o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat žalobu podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.”), ve znění účinném po datu 1. 1. 2003 k místně příslušnému okresnímu soudu, a o tom, že při dodržení této lhůty mu zůstávají účinky dosud učiněných procesních úkonů zachovány.

Žalobce se tímto poučením řídil a podal ve zmíněné lhůtě u Obvodního soudu pro Prahu 6 žalobu proti žalovanému. Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 13. 5. 2005, sp. zn. 4C 166/2003 řízení zastavil a poučil žalobce o tom, že ve lhůtě jednoho měsíce může podat žalobu u Městského soudu v Praze jako soudu ve správním soudnictví. Toto usnesení Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. 8. 2005, č. j. 24 Co 274/2005 - 14 k odvolání žalobce zrušil a konstatoval, že Obvodní soud v Praze 6 v dané situaci (poté co soud ve správním soudnictví ve stejné věci pravomocně odmítl návrh s tím, že šlo o věc, kterou soudy projednávají v občanském soudním řízení) musí postupovat podle § 104c o. s. ř., tj. podat zvláštnímu senátu návrh na řešení kompetenčního sporu.

Obvodní soud pro Prahu 6 se poté obrátil na zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) cit. zákona mezi Nejvyšším správním soudem a Obvodním soudem pro Prahu 6.

Zvláštní senát usnesením ze dne 31. 1. 2007, č. j. Konf 39/2006 – 6, zrušil usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2003, č. j. 7 A 72/2000 – 29, a rozhodl dále, že příslušným vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí žalovaného je soud ve správním soudnictví.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 s. ř. s. postupuje Nejvyšší správní soud v tomto řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení s. ř. s.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně správního řízení, které jeho vydání předcházelo v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soudu zjistil následující skutečnosti rozhodné pro posouzení věci:

Dne 2. 5. 1997 podal přihlašovatel (společnost MEGAFYT-R s. r. o.) přihlášku č. 358741 slovní ochranné známky „MEGADIABETIN” se žádostí o zápis do rejstříku pro třídy výrobků 3 a 5. Proti přihlášce této ochranné známky podal žalobce dne 14. 9. 1998 námitky podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, a to z důvodu zaměnitelnosti s označením „DIABETAN”, které podle žalobce v uplynulých více než 2 letech (resp. více než 25 letech) před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky žalobce a jeho právních předchůdců. Podle žalobce hrozí reálné nebezpečí, že průměrný spotřebitel bude vnímat označení „MEGADIABETIN” jako velkou (silnější) formu stávajícího přípravku žalobce, známého pod názvem „DIABETAN”. Domnívá se, že při nedistinktivnosti částice MEGA je nebezpečí záměny

označení „DIABETAN” a druhé části napadeného označení (DIABETIN) mimořádně silné, neboť se liší pouze jediným písmenem z celkových 8, a to předposledním písmenem.

Přihlašovatel ve vyjádření k námitkám žalobce ze dne 20. 5. 2005 vyslovil přesvědčení, že námitky žalobce nejsou důvodné. Podle jeho názoru je ochranná známka „MEGADIABETIN” zcela odlišnou od označení „DIABETAN”. Průměrný spotřebitel vnímá tato označení naprosto odlišně. Přihlašovatel uzavřel, že jím přihlašovaná ochranná známka je způsobilou k zápisu do rejstříku ochranných známek, neboť splňuje všechny podmínky požadované zákonem o ochranných známkách a není zde dána žádná skutečnost ve smyslu § 2 a 3 tohoto zákona, která by zápis do rejstříku vylučovala nebo mu bránila. Z uvedených důvodů navrhl, aby byly námitky žalobce proti zápisu ochranné známky „MEGADIABETIN” do rejstříku ochranných známek zamítnuty.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodnutím ze dne 4. 2. 1999, zn. č. O - 121777 námitky žalobce zamítl. V odůvodnění konstatoval, že z důkazů předložených žalobcem, především z kopií faktur z období od 28. 11. 1994 a kopie povolení k výrobě přípravku „DIABETAN” vyplývá, že žalobce je podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách držitelem nezapsaného označení „DIABETAN”. Z uvedených dokladů vyplynulo, že toto označení získalo v České republice nejméně dva roky před podáním (2. 5. 1997) napadené přihlášky rozlišovací způsobilost. K otázce vlastní zaměnitelnosti uvedl, že napadené označení „MEGADIABETIN” je složeno z dvanácti písmen a je šestislabičné, na rozdíl od namítaného označení „DIABETAN”, které je složeno z osmi písmen a je čtyřslabičné. Obě označení mají sice shodnou část „DIABET”, avšak výrazně se odlišují jejím umístěním. S ohledem na tuto rozdílnost spočívající v přidání předpony a rozdílnosti koncovek jsou předmětná označení dostatečně distinktivní jak z vizuálního, tak z fonetického hlediska, navíc se obě označení navzájem liší i délkou resp. počtem slabik (písmen). Obě označení proto shledal vzájemně nezaměnitelná.

Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví rozklad, ve kterém namítal, že Úřad průmyslového vlastnictví nesprávně zhodnotil zjištěné skutečnosti, což mělo za následek jeho nesprávné rozhodnutí. Se závěrem Úřadu průmyslového vlastnictví, že označení „DIABETAN” a „MEGADIABETIN” jsou vzájemně nezaměnitelná nelze podle názoru žalobce souhlasit, neboť Úřad průmyslového vlastnictví nevzal v úvahu skutečnost, že dvouslabičná předpona „MEGA” nemůže mít žádnou rozlišovací způsobilost, neboť je všeobecně známo, že znamená velký, veliký. Rozdílnosti spočívající v přidání předpony „MEGA” a změnou jediného písmena v koncovce „TAN”, resp. „TIN”, nemohou být dostatečně distinktivní jak z vizuálního, tak z fonetického hlediska, a to přesto, že se obě označení navzájem liší délkou, resp. počtem slabik (písmen). Spojením částice „MEGA” (velký) s označením „DIABETIN” vzniká dojem, že výrobky takto označené vytvářejí řadu se zavedeným výrobkem „DIABETAN” žalobce. Napadené označení tak u spotřebitelů může vyvolávat klamný dojem, že výrobky jím označené pocházejí od navrhovatele, a to zejména proto, že obě označení jsou určena k označení stejných nebo podobných výrobků. Tím je přihlašovaná známka zaměnitelná s dlouhodobě zavedeným označením žalobce. Z uvedených důvodů žalobce navrhl, aby Úřad průmyslového vlastnictví zrušil své rozhodnutí ze dne 4. 2. 1999 a přihlášku ochranné známky „MEGADIABETIN” zamítl pro všechny třídy výrobků, pro které byla přihlášena.

Žalovaný (předseda úřadu průmyslového vlastnictví) rozhodnutím ze dne 28. 2. 2000, č. 0 - 121777 - 97 rozklad žalobce zamítl, napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví o zamítnutí námitek potvrdil a rozhodl dále, že složená kauce ve výši 2500 Kč se nevrací. V odůvodnění svého rozhodnutí s poukazem na § 9 odst. 1 písm. c) a § 10 a § 11 zákona o ochranných známkách konstatoval, že z kopie rozhodnutí o změně v registraci hromadně vyráběného léčivého přípravku, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 27. 9. 1995, bylo zjištěno, že žalobce je oprávněn vyrábět a uvádět do oběhu přípravky „DIABETAN“, přičemž změna spočívá ve změně z původního výrobce, Léčivé rostliny s.p. na nového výrobce, kterým je žalobce. Z kopií šesti faktur předložených žalobcem žalovaný zjistil, že jsou datovány od roku 1991 do roku 1994, přičemž jako dodavatel je na nich uveden národní nebo státní podnik Léčivé rostliny. Pouze na poslední kopii faktury, která je datována k 28. 11. 1994, je jako dodavatel uveden žalobce. Na základě těchto skutečností žalovaný uvedl, že pouze poslední kopie faktury svědčí ve prospěch žalobce, přičemž kopie rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o změně v registraci ze dne 27. 9. 1995 sice prokazuje, že žalobce je oprávněn vyrábět a uvádět do oběhu přípravky „DIABETAN“, avšak nesplňuje podmínku prokázání získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení dva roky před podáním předmětné přihlášky ochranné známky. Ostatní doklady předložené žalobcem svědčí pro jiný právní subjekt, který je odlišný od žalobce, a proto tyto doklady neprokazují získání rozlišovací způsobilosti označení „DIABETAN“ pro výrobky žalobce, neboť právo k nezapsanému označení je třeba doložit ve vztahu právě jen ke konkrétnímu držiteli. Pro posouzení, zda je žalobce držitelem nezapsaného označení je rozhodné, zda jeho označení získalo rozlišovací způsobilost nejméně dva roky před podáním předmětné přihlášky ochranné známky, přičemž rozlišovací způsobilost nezapsaného označení znamená, že v důsledku déle trvajících užívání pro výrobky je toto nezapsané označení v obchodním styku spojováno s těmito výrobky či přímo s jejich výrobcem. S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl žalovaný k závěru, že žalobce předloženými doklady neprokázal, že je držitelem nezapsaného značení ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách a z tohoto důvodu již nebylo rozhodné se zabývat posouzením zaměnitelnosti zveřejněného označení a namítaného nezapsaného označení a shodnosti nebo podobnosti jejich výrobků.

První žalobním bodem žalobce je námitka, že žalovaný v napadeném rozhodnutí ze dne 28. 2. 2000 zcela změnil hodnocení důkazů, nezabýval se vůbec námitkami žalobce proti rozhodnutí Úřadu ze dne 4. 2. 1999 o nezaměnitelnosti označení „DIABETAN“ a „MEGADIABETIN“, ale zcela neočekávaně tvrdí, že žalobce nesplnil podmínku prokázání získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení 2 roky před podáním předmětné přihlášky ochranné známky a že doklady předložené namítatelem svědčí pro jiný subjekt, který je odlišný od namítatele, a proto tyto doklady neprokazují získání rozlišovací způsobilosti označení „DIABETAN“ pro výrobky namítatele, neboť právo k nezapsanému označení je třeba doložit ve vztahu jen ke konkrétnímu držiteli. Žalobce vytýká v této souvislosti žalovanému, že v konečném rozhodnutí na jedné straně tvrdí, že jako odvolací orgán z podnětu rozkladu přezkoumal napadené rozhodnutí v celém rozsahu a na straně druhé na jiném místě rozhodnutí uvádí, že „s ohledem na shora uvedené skutečnosti odvolací orgán dospěl k závěru, že namítatel předloženými doklady neprokázal, že je držitelem nezapsaného označení a z tohoto důvodu již nebylo rozhodné zabývat se posouzením zaměnitelnosti zveřejněného označení a namítaného nezapsaného označení o shodnosti nebo podobnosti jejich výrobků“, tj. důvodností podaného rozkladu.

Této žalobní námitce žalobce je nutno přisvědčit.

Rozklad je řádným opravným prostředkem ve správním řízení, který přichází v úvahu u tzv. prvoinstančních rozhodnutí ústředních orgánů státní správy. V porovnání s jiným řádným opravným prostředkem ve správním řízení, tedy s odvoláním, má rozklad některé společné a některé rozdílné rysy. Shodné rysy spočívají zejména v tom, že u rozkladu stanoví správní řád stejnou obecnou lhůtu pro jeho podání jako u odvolání, a to 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a i tady platí, že je třeba v případě potřeby dané řízení doplnit provedením nově navrhovaných důkazů a dále přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu. Od odvolání ve správním řízení se rozklad liší tím, že o něm rozhoduje vedoucí příslušného ústředního orgánu státní správy a to na základě návrhu jím ustanovené komise. Pro řízení o rozkladu se ale předpokládá přiměřené využití ustanovení správního řádu o odvolacím řízení, jímž je třeba rozumět takové využití, které bude respektovat podstatu rozkladu, jíž se liší od odvolání. Při řízení o rozkladu tak bude např. potřebné doplňování řízení možné jen aparátem ústředního orgánu, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, a to ještě před tím, než se bude věcí zabývat rozkladový orgán. Vedoucí ústředního orgánu potom na základě návrhu rozkladové komise může rozhodnutí buď potvrdit, nebo zrušit, anebo změnit.

V projednávané věci byla zvolena první z alternativ, když ve věci rozkladu rozhodl žalovaný tak, že podle ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu rozklad zamítl a napadené rozhodnutí o zamítnutí námitek potvrdil. Výroku rozhodnutí však nekoresponduje jeho odůvodnění, neboť z něho je patrné, že námitkami žalobce uplatněnými v rozkladu se orgán o něm rozhodující, tedy žalovaný, vůbec nezabýval. Přesto – vzdor tomuto závěru – rozhodnutí o zamítnutí námitek potvrdil. Nad rámec podaných námitek změnil zcela procesní postavení žalobce tak, že z něj učinil osobu neoprávněnou k jejich podání. V takovém případě pak spíše přicházela v úvahu změna napadeného rozhodnutí (která je možná ve prospěch i v neprospěch odvolatele), a to v tom smyslu, že se řízení podle ustanovení § 10 (odst. 1 a 2) zákona č. 137/1995 Sb. zastavuje, neboť námitky byly podány osobou k nim neoprávněnou. Přinejmenším však lze souhlasit se žalobcem, že jím podanými námitkami se žalovaný vůbec nezabýval (ostatně je to patrné z výše citovaného textu odůvodnění jeho rozhodnutí), takže jeho (žalovaného) tvrzení ve vyjádření k žalobě, že důvody, které vedly k závěru o nezaměnitelnosti označení žalobce ve znění „DIABETAN“ s přihlašovanou slovní ochrannou známkou ve znění „MEGADIABETIN“ uvedl Úřad v obou svých rozhodnutích, není pravdivé. Navíc žalovaný žalobce na změnu v hodnocení důkazů a zejména na zamýšlenou změnu v jeho procesním postavení před vydáním rozhodnutí neupozornil a neumožnil mu se k ní vyjádřit. Přesto potvrdil rozhodnutí „o námitkách“, což neodpovídá tomu, co je uvedeno v odůvodnění. Podle názoru Nejvyššího správního soudu jde o podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., které umožňuje soudu napadené rozhodnutí zrušit pro vady řízení bez jednání rozsudkem, aniž by se musel zabývat důvodností dalších v řízení podaných námitek.

Nad rámec potřebného odůvodnění pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že i pokud by tomu tak nebylo, musela by být důvodnou shledána i další žalobní námitka žalobce.

Z provedené rekapitulace vyplývá, že v posuzovaném případě se primárně jedná o posouzení otázky, zda žalobce splnil či nesplnil podmínku prokázání získání rozlišovací způsobilosti jím užívaného nezapsaného označení v uplynulých dvou letech před podáním předmětné přihlášky ochranné známky a zda je tedy oprávněn (aktivně legitimován) podat u Úřadu průmyslového vlastnictví podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách námitky proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku.

Podle § 1 zákona o ochranných známkách je ochrannou známkou označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík"), vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad").

Podle § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách, proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku může ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění podat u Úřadu zdůvodněné námitky držitel shodného nebo zaměnitelného označení, které v České republice v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky získalo rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele.

Podle § 16 téhož zákona není možné práva držitele nezapsaného označení převáděn na třetí osoby, ledaže by k tomuto převodu došlo současně s převodem provozu, z jehož produkce označení získalo svou rozlišovací způsobilost.

Ze smlouvy o prodeji privatizovaného majetku uzavřené dne 15. 6. 1995 podle zákona č. 92/1991 Sb., mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím vyplývá, že dnem účinnosti této smlouvy (15. 6. 1995) na žalobce přechází vlastnictví k nemovitému i movitému majetku uvedenému v čl. III této smlouvy. V tomto článku smlouvy je mimo jiné uvedeno, že prodávající prodává kupujícímu (žalobci) privatizovaný majetek státního podniku Léčivé rostliny, Praha - Zbraslav, provozní jednotka č. 3001 a převádí se vlastnické právo k movitému a nemovitému majetku, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, jež sloužily k provozování podniku. Podle čl. IX smlouvy s vlastnickým právem k privatizovanému majetku přecházejí na jeho nabyvatele (žalobce) i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem. Rozhodnutí o změně v registraci užívání přípravku „DIABETAN“ byla Ministerstvem zdravotnictví vydáno 27. 9. 1995.

Ze správního spisu vyplývá, že přihlašovatel podal přihlášku slovní ochranné známky „MEGADIABETIN“ u Úřadu průmyslového vlastnictví dne 2. 5. 1997.

Podle výkladu žalovaného z ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) citovaného zákona vyplývá, že k tomu, aby nezapsané označení získalo rozlišovací způsobilost a jeho držitel tak mohl podle tohoto ustanovení podat námitky proti přihlašované ochranné známce, je třeba, aby držitel tohoto nezapsaného označení v době předcházející dva roky podání přihlášky nového označení pro zápis do rejstříku jiným subjektem, toto nezapsané označení užíval. Jiným slovy držitel nezapsaného označení (zde žalobce) musí být podle názoru žalovaného schopen prokázat, že alespoň po dobu dvou let před podáním přihlášky jiného označení, držel (užíval) nezapsané označení, které tak získalo rozlišovací způsobilost; pokud podmínku dvou let užívání nezapsaného označení nesplnil, není

aktivně legitimován k podání námitek proti zápisu zveřejňovaného označení do rejstříku, tj. namítat, že by zápisem zveřejněného označení (zde přihlašované ochranné známky) do rejstříku došlo k zásahu do jeho zákonem chráněných starších práv ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochranných známkách.

Nejvyšší správní soud se s výše uvedeným výkladem žalovaného neztotožňuje, neboť z citovaného zákonného ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách nic takového nevyplývá. Podle jeho názoru, je totiž termín „v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky“ nutno vykládat (za použití jazykového výkladu) tak, že právě v posledních dvou letech před podáním přihlášky musel držitel shodného nebo zaměnitelného označení získat nejpozději rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele. Výklad zaujatý žalovaným není tudíž správný a udržitelný, neboť nevychází z textu zákona. I když lze připustit, že zákonodárce v ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách mínil umožnit podání námitek proti zápisu do rejstříku jen tomu držiteli shodného nebo zaměnitelného označení, který v České republice před více než dvěma lety před podáním nové přihlášky získal rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby tohoto držitele, pak takto vykládanou lhůtu v textu zákona nevyjádřil a je ostatně otázkou, co vlastně zákonodárce mínil. Pokud taková lhůta v právní normě vyjádřena není, nemůže si text ustanovení žalovaný vykládat restriktivně a tento výklad stavět na roveň zákonnému textu.

Ostatně v této souvislosti lze poukázat na právní úpravu obsaženou v nyní platném a účinném zákoně č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách. Podle § 7 odst. 1 písm. g) tohoto zákona se *přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných i Úřadu (dále jen „námítky“) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo přede dnem podáním přihlášky. Nyní platná právní úprava tedy vůbec nestanoví dobu, která by byla potřebná k získání rozlišovací způsobilosti nezapsaného označení.*

Navíc třeba uvést, že i kdyby žalobce rozlišovací způsobilost v uplynulých dvou letech před podáním přihlášky nového označení nezískal, pak teprve by pro posouzení věci bylo podstatné zjišťování, zda nezapsané označení získalo či nezískalo rozlišovací způsobilost v době, kdy je užíval jiný výrobce, právní předchůdce toho, který podal námítka proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku. Žalovaný zaujal názor, že ve prospěch žalobce tuto dobu předchozího užívání jeho právním předchůdcem započítávat nelze, neboť *rozlišovací způsobilost nezapsaného označení znamená, že v důsledku déle trvajícího užívání pro výrobky je toto nezapsané označení v obchodním styku spojováno s těmito výrobky či přímo s jejich výrobcem.* Podle názoru Nejvyššího správního soudu se žalovaný v tomto směru nevypořádal s ustanovením § 16 zákona o ochranných známkách, podle něhož *práva držitele nezapsaného označení není možné převádět na třetí osobu, ledaže by k tomuto převodu došlo současně s převodem provozu, z jehož produkce označení získalo svou rozlišovací způsobilost.*

Z tvrzení žalobce a dokladů, které předložil v průběhu správního řízení (výměr Ministerstvo zdravotnictví ze dne 22. 1. 1969, jímž byla podle § 62 zákona č. 20/1966 Sb., o

péči o zdraví lidu povolena výroba a běžné používání přípravku „DIABETAN“, vyplývá, že nezapsané označení „DIABETAN“ bylo od roku 1969 užíváno různými subjekty (Léčivé Rostliny s. p., n. p., k. p.). Jestliže tedy bylo předmětné nezapsané označení nepřetržitě užíváno přibližně po dobu 29 let před podáním přihlášky označení „MEGADIABETIN“, lze mít za to, že získalo rozlišovací způsobilost. S přihlédnutím k těmto skutečnostem se jako pochopitelné jeví, že žalobce, který si těchto skutečností byl vědom, sám nepodal přihlášku předmětného nezapsaného označení do rejstříku ochranných známek, neboť mohl oprávněně předpokládat, že nezapsané označení, k němuž nabyt práva užívání na základě již zmíněné smlouvy s Fondem národního majetku (když tvrdí, že práva držitele označení na něho přešla s převodem provozu, z jehož produkce označení získalo svou rozlišovací způsobilost), tuto rozlišovací způsobilost získalo již dávno v minulosti. V případech, jako je právě ten posuzovaný, kdy předchůdce (předchůdci) držitele nezapsaného označení, který podal námitky ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách po desítky let nezapsané označení užíval(i) (a to získalo rozlišovací způsobilost), kdežto poslední držitel tuto rozlišovací způsobilost nestačil získat, by výklad tohoto ustanovení podaný žalovaným vedl až k poněkud absurdnímu závěru, že aplikace ustanovení § 16 o ochranných známkách nepřichází v úvahu. Výklad žalovaného by ve svých důsledcích znamenal také to, že držitel nezapsaného označení, který toto označení užíval přesně dva roky a ani o den déle předtím, než podal námitky proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku, by na tom byl výrazně lépe (Úřad průmyslového vlastnictví se bude věcně zabývat otázkou zaměnitelnosti nezapsaného označení a přihlašovaného označení), než držitel nezapsaného označení, který sám nezapsané označení po dobu dvou let neužíval, ale subjekty, od kterých získal právo nezapsané označení užívat, toto označení užívali po daleko delší dobu než dva roky.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil. Podle § 78 odst. 4 s. ř. s. se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému. Soud nepostupoval podle § 78 odst. 3 s. ř. s. a nezrušil současně i rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, neboť důvody pro zrušení byly shledány pouze v přezkoumávaném rozhodnutí žalovaného.

Žalobce měl v soudním řízení úspěch, proto má podle § 60 odst. 1 s. ř. s. nárok na náhradu nákladů řízení. Žalobci tak byla proti žalovanému přiznána náhrada účelně vynaložených nákladů řízení spočívajících v zaplaceném soudním poplatku za žalobu ve výši 1000 Kč a odměně zástupkyně žalobce za dva úkony právní služby, které spočívají ve dvou písemných podáních soudu ve věci samé (žaloba ze dne 14. 4. 2000 a replika k vyjádření žalovaného ze dne 29. 9. 2000) podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 117/1996 Sb., (dále jen „advokátní tarif“ ve znění účinném od 31. 12. 2000 (vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. 12. 2000, č. 484/2000 Sb., nelze na danou věc aplikovat, neboť podle svého § 21 nabyla účinnosti až dne 1. 1. 2001), za které náleží zástupkyni žalobce odměna ve výši 2 x 1000 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu a dále režijní paušál ve výši 2x 75 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Ze spisu nevyplývá, že by zástupkyně žalobce byla plátcem daně z přidané hodnoty, náklady řízení na straně žalobce tak činí celkem 3150 Kč. Uvedená částka bude k rukám zástupkyně žalobce vyplacena z účtu žalovaného do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

P o u ě n í: Proti tomuto rozsudku **n e j s o u** opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu