



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce **PVA a. s.**, IČ: 25658484, se sídlem Beranových 667, Praha 9, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem se sídlem Čs. legií 172/I, Klatovy, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6, **za účasti:** TERINVEST spol. s r. o., IČ: 48115592, se sídlem Legerova 15, Praha 2, zastoupené JUDr. Alešem Zábrštem, advokátem se sídlem Na Beránce 2, Praha 6, o přezkoumání rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 4. 2006, čj. O-168566, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2008, č. j. 8 Ca 37/2008 - 75,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2008, č. j. 8 Ca 37/2008 - 75, **se zrušuje** a věc **se vrací** tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutím předsedy žalovaného ze dne 7. 4. 2006, čj. O-168566, byl podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno jím napadené rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 1. 3. 2005, čj. 47828/2004 ve věci vedené pod sp. zn. O-168566. Uvedeným rozhodnutím Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl o zamítnutí návrhu žalobce na prohlášení slovní ochranné známky č. 242683 ve znění „PVA“ za neplatnou, neboť podle něj byla předmětná ochranná známka zapsána v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“, s účinností od 1. 4. 2004 zrušen a nahrazen zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších

zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů; dále jen „zákon č. 441/2003 Sb.“], platného v době zápisu napadené ochranné známky do rejstříku.

V odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí předseda žalovaného uvedl, že § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. představuje absolutní výlukou ze zápisné způsobilosti, která se zkoumá *ex offio*. Pokud označení nemá rozlišovací způsobilost, Úřad průmyslového vlastnictví zápis ochranné známky odmítne. Výluka se zkoumá objektivně, ve vztahu k výrobkům a službám, nikoliv ve vztahu ke třetím osobám. Není tedy rozhodující, zda předmětné označení užívají či užívaly i jiné subjekty, pokud se ovšem nejedná o označení z běžné slovní zásoby. Žalobce nepodal v zákonem stanovené lhůtě námitky podle § 9 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 137/1995 Sb., a proto byl zápis ochranné známky ve znění „PVA“ dne 22. 3. 2002 proveden. Žalovaný dále vyjádřil názor, že z hlediska průměrného spotřebitele nebude napadená ochranná známka vnímána jako pouhá zkratka Pražského veletržního areálu v Letňanech, ale jako originální označení, ze které průměrný spotřebitel bude schopen rozeznat služby z určitého obchodního zdroje. Proto již v době zápisu do rejstříku ochranných známek měla předmětná ochranná známka rozlišovací způsobilost, tudíž se nezabýval otázkou prokázání získání rozlišovací způsobilosti po jejím zápisu do rejstříku podle § 32 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., ani tím, že ochrannou známku užívala před podáním její přihlášky i řada dalších subjektů. Žalovaný podotkl, že podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., nejsou vyloučena ze zápisu do ochranných známek ta označení, která pouze používají pro označení svých výrobků či služeb třetí osoby, které mají navíc možnost bránit se zápisu podáním námitek z titulu držitele, resp. uživatele nezapsaného označení. S ohledem na tyto skutečnosti předseda žalovaného rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 8. 2007, čj. 8 Ca 172/2006 - 29, toto rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud, shodně se žalovaným, dospěl k závěru, že označení „PVA“ jako takové má rozlišovací způsobilost a splňuje tedy předpoklady pro zápis do rejstříku ochranných známek. Je svou formou a obsahem do té míry originální, že jeho osobité znaky mají schopnosti individualizovat výrobky nebo služby, které jím mají být označeny, a to i z hlediska celkového dojmu, jakým působí označení jako celek, s přihlédnutím k povaze zboží nebo služeb a dalším relevantním faktorům. Soud však vytkl žalovanému, že se nezabýval žalobcem uplatněnou námitkou podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., která shledává rozpor předmětné ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. Vzhledem k námitce žalobce ohledně kolize jeho obchodní firmy s předmětnou ochrannou známkou, což představuje důvod její zápisné nezpůsobilosti, která nebyla zákonem č. 137/1995 Sb. řešena, se měl žalovaný touto námitkou zabývat, a to s ohledem na přechodná ustanovení. Soud dále vyjádřil názor, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je nutno považovat za samostatné řízení, které vychází z právní úpravy platné ke dni návrhu, a proto postup, který žalovaný zvolil, znamenal ve svých důsledcích zkrácení procesních práv žalobce v rozkladovém řízení. Soud rovněž dospěl k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť se předseda žalovaného ve svém napadeném rozhodnutí řádně nevypořádal s námitkou, že žalobce začal používat označení „PVA“, které je označením a symbolem pro Pražský veletržní areál, již dnem 8. 4. 1998, kdy byla obchodní firma PVA a. s. zapsána do obchodního rejstříku, že tedy označení „PVA“ vzniklo a na trhu existuje ještě před podáním přihlášky ochranné známky „PVA“ a dále, že přihlašovatel ochranné

známky Pražský veletržní areál ani nevybudoval, ani organizačně nezajistil, ani do něj neinvestoval a ani není pořadatelem výstav v něm prováděných, že je pouze jedním z vystavovatelů, a že na žalobcem vybudované soutěžní pozici se „svezl“. Žalobce namítal, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, přičemž touto námitkou se měl žalovaný s ohledem na § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. zabývat, což neučinil. Proto rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Ke kasačním stížnostem podaným proti tomuto rozsudku žalovaným a osobou zúčastněnou na řízení (dále též „stěžovatelé“) Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zdejší soud přisvědčil námitce stěžovatelů, podle níž Městský soud v Praze nesprávně posoudil přechodná ustanovení obsažená v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., pročež nesprávně zavázal žalovaného, aby se věnoval posouzení souladu ochranné známky s § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb., ačkoliv žalobce v souladu se zněním přechodného ustanovení namítal porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb.

Předmětná slovní ochranná známka č. 242683 ve znění „PVA“, jejímž majitelem je osoba zúčastněná, byla zapsána do rejstříku ochranných zámků dne 22. 3. 2002. Dne 14. 7. 2004 podal žalobce návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou, který odůvodnil poukazem na § 32 odst. 1 s přihlédnutím k § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. Zatímco předmětná ochranná známka tedy byla zapsána za účinnosti předcházející právní úpravy představované zákonem č. 137/1995 Sb., žalobce podal návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou za účinnosti pozdější právní úpravy podle § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Jak žalovaný, tak i jeho předseda ve svých rozhodnutích tuto skutečnost zmínili a postupovali správně, když vedli řízení s ohledem na znění § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a zabývali se toliko otázkou rozlišovací způsobilosti předmětné ochranné známky podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb., kterou žalobce výslovně namítl. V daném ohledu tedy dostali požadavkům zásady zákonnosti vyjádřeným v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, vyjádřené rovněž v § 3 odst. 1 správního řádu.

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. *zůstávají ochranné známky zapsané podle dřívějších právních předpisů 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.* Předmětné ustanovení je podle Nejvyššího správního soudu třeba interpretovat tak, že pokud byl podán návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, tedy již v době účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., zápisná způsobilost se posuzuje podle právní úpravy platné a účinné v době zápisu ochranné známky do rejstříku, což v dané věci představuje zákon č. 137/1995 Sb. Tudíž je třeba otázku splnění zákonných podmínek zápisu posuzovat výlučně podle zákona č. 137/1995 Sb. Ochranná známka by však nebyla prohlášena za neplatnou, pokud by sice zákonným podmínkám podle zákona č. 137/1995 Sb. nevyhověla, ale pokud by splňovala podmínky zápisu podle zákona č. 441/2003 Sb., což je smysl poslední věty. Opačný přístup, tedy, že zápis ochranné známky zapsané podle

zákona č. 137/1995 Sb., pokud je posuzována za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. musí být v souladu s tímto pozdějším zákonem, je proto mylný.

Nejvyšší správní soud proto uložil Městskému soudu v Praze, aby se v novém řízení vypořádal s otázkou zápisné způsobilosti s ohledem na řádnou aplikaci § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., tedy ve vztahu k předcházejícímu zákonu č. 137/1995 Sb.

Novým rozhodnutím ze dne 22. 5. 2008, čj. 8 Ca 37/2008 - 75, které je nyní předmětem přezkumu zdejší soudem, Městský soud v Praze opět rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Své rozhodnutí opřel zejména o rozsudek zdejšího soudu ze dne 9. 11. 2006, čj. 7 As 10/2006 - 77, publ. pod č. 1098/2007 Sb. NSS. Podle tohoto rozsudku pokud správní orgán vyhodnotil námitky uplatněné za účinnosti dříve platného zákona o ochranných známkách (č. 137/1995 Sb.), formulované s přihlédnutím k obsahu a mezím této dřívější právní úpravy, dle právní úpravy nové (zákon č. 441/2003 Sb.), aniž namítateli umožnil vyjádřit se k posuzované věci právě s přihlédnutím k nové právní úpravě, zkrátil tímto postupem žalobce na jeho procesních právech. Tuto právní větu si pak Městský soud v Praze vyložil tak, že za účinnosti zákona č. 441/2003 Sb. je povinností správního orgánu umožnit namítateli vyjádřit se k posuzované věci právě s přihlédnutím k nové právní úpravě.

Z takto provedené interpretace citované právní věty pak Městský soud v Praze pro projednávanou věc dovodil, že bylo povinností správního orgánu zabývat se ustanoveními § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. v návaznosti na obsah návrhu, ve kterém se žalobce dovolával § 32 tohoto zákona. Touto legitimně uplatněnou námitkou se však žalovaný nezabýval, ač takovou povinnost podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 10/2006 měl. K tomu soud přičinil krátký výklad o retroaktivitě právních norem se závěrem, že u zákona č. 441/2003 Sb. se o pravou retroaktivitu nejedná.

Dále Městský soud v Praze přisvědčil námitce, podle níž byl souhlas s registrací ochranné známky ze dne 2. 7. 2001 podepsaný jednatelem společnosti PVA a PVA servis s. r. o., vydán non-subjektem, a je tedy neplatný, neboť společnost udělující souhlas byla zapsána do obchodního rejstříku teprve dne 3. 12. 2001. V postupu přihlašovatele by tedy podle soudu bylo lze spatřovat nedostatek dobré víry ve smyslu § 4 písm. m) zákona č. 441/2003 Sb., podle kterého se do rejstříku nezapíše označení, jestliže je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře. V této souvislosti odkázal Městský soud v Praze rovněž na ustálenou judikaturu Soudního dvora Evropských společenství, jmenovitě na rozhodnutí ve věci C-245/02, Anheuser-Busch, zabývající se mimo jiné i souladem s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.

Důvodnou soud neshledal námitku dovolávající se § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb. (rozlišovací způsobilost označení), v tomto ohledu odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 A 59/2002 - 47 a ztotožnil se se závěry žalovaného, že označení PVA rozlišovací způsobilost má a splňuje tedy předpoklady pro zápis do rejstříku ochranných známek. Vzhledem k výše uvedenému závěru ohledně prvně jmenované námitky však rozhodnutí žalovaného opět zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nový rozsudek Městského soudu v Praze napadli žalovaný [stěžovatel a)] a zúčastněná osoba [stěžovatel b)] kasační stížností z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Oba stěžovatelé shodně namítli, že Městský soud v Praze nerespektoval závazný právní názor vyslovený v rozsudku zdejšího soudu sp. zn. 3 As 63/2007, a rozhodl tak v rozporu s § 110 odst. 3 s. ř. s. Podle uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu postupoval žalovaný správně, pokud vedl řízení s ohledem na § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. a zabýval se pouze otázkou rozlišovací způsobilosti napadené známky podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. Přesto Městský soud v Praze opět uzavřel, že se měl žalovaný zabývat rovněž námitkou dovolávající se § 32 zákona č. 441/2003 Sb. v celém rozsahu, tj. včetně § 4 a § 6 tohoto zákona.

Stěžovatel a) nadto uvedl, že Městským soudem v Praze citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 10/2006 se týkal naprosto odlišné situace, kdy námitky podané za účinnosti jednoho zákona proti zápisu konkrétní ochranné známky bylo pro další řízení o nich nutno v důsledku změny právní úpravy překvalifikovat. To se však netýká projednávané věci, kde bylo navrhováno prohlášení ochranné známky za neplatnou z důvodu, že tato byla zapsána do rejstříku v rozporu se zákonem platným v době zápisu do rejstříku.

Stěžovatel a) dále uvedl, že návrh na prohlášení napadené známky za neplatnou byl vymezen pouze zápisnou nezpůsobilostí podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb. a otázka souhlasu se zápisem (zda byl vydán existujícím či neexistujícím subjektem) nebyla předmětem řízení. Jelikož se distinktivita ochranné známky posuzuje z hlediska objektivního, je tak jako tak subjektivní souhlas se zápisem označení PVA do rejstříku ochranných známek pro posouzení zápisné způsobilosti bez významu.

Oba stěžovatelé shodně navrhli, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu uplatněných stížních bodů a po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnosti jsou důvodné.

V rozsudku ze dne 9. 1. 2008, čj 3 As 63/2007 - 66, Nejvyšší správní soud výslovně a zcela jasně uvedl, že napadenou známku (její platnost) je třeba posuzovat podle zákona č. 137/1995 Sb., tedy podle zákona, za jehož účinnosti byla zapsána, a to s ohledem na přechodné ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., a pokud tak žalovaný postupoval, pak postupoval správně a v souladu se zákonem. Přesto Městský soud v Praze poté, co napadené správní rozhodnutí zrušil, uložil žalovanému opět posoudit napadenou známku podle § 4 a § 6 zákona č. 441/2003 Sb. a závazný právní názor zdejšího soudu tedy zcela ignoroval.

Své rozhodnutí navíc opřel o rozsudek zdejšího soudu sp. zn. 7 As 10/2006, který se týkal naprosto odlišné věci a právní větu z tohoto rozsudku vylýnuvši k tomu ještě zcela nesprávně interpretoval (tedy dovodil z ní něco, co se v této větě vůbec neříká). Ve věci sp. zn. 7 As 10/2006 se jednalo o probíhající řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku, kdy proti přihlášenému označení podal jiný subjekt námitky ve smyslu § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/1995 Sb. Vzhledem k následné změně právní úpravy pak správní orgán v

souladu s přechodným ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. posuzoval podané námitky s ohledem na znění nového předpisu, ovšem opomněl dát přitom namítateli možnost vyjádřit se k takto právně překvalifikovanému předmětu řízení.

V nyní souzené věci se jedná o situaci skutkově i právně zcela odlišnou, kdy řízení před správním orgánem probíhalo na základě návrhu na prohlášení již zaregistrovaného označení za neplatné. Přechodným ustanovením dopadajícím na tato řízení je § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Každé z uvedených přechodných ustanovení tedy řeší jinou procesní situaci a jejich účel rozhodně není totožný. Zatímco smyslem § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. je zajistit kontinuitu probíhajících řízení o dříve podaných přihláškách, účelem § 52 odst. 1 věty druhé je poskytnout co největší ochranu právům již jednou v dobré víře nabytým. Jedná se tedy o ustanovení ve prospěch subjektu, který již vlastníkem daného označení je. I v případě, že by správní orgán zjistil, že napadená ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem účinným v době zápisu, ovšem tento důvod zápisné nezpůsobilosti již nebyl zahrnut do zákona č. 441/2003 Sb., je povinen návrh zamítnout.

Městský soud v Praze však vztáhl výklad týkající se § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. obsažený v rozsudku sp. zn. 7 As 10/2006 na § 52 odst. 1 tohoto zákona, čímž v konečném důsledku provedl interpretaci přesně opačnou smyslu tohoto ustanovení, tedy v neprospěch vlastníka napadené známky a fakticky tím založil pravou retroaktivitu zákona (k této otázce srov. příp. též rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 35/2008 Sb.).

Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že důvod kasačních stížností vymezený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. je v daném případě naplněn, a napadený rozsudek Městského soudu v Praze podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je tento soud vázán výše vysloveným právním názorem (§ 110 odst. 3 s. ř. s.) a bude tedy postupovat v souladu s tím, co mu bylo uloženo rozsudkem ze dne 9. 1. 2008, čj. 3 As 63/2007 - 66.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. Městský soud v Praze v novém rozhodnutí.

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

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu