



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: **INOMA – Brno, s.r.o.**, se sídlem Tovačovského 15, Brno, zastoupené JUDr. Igorem Uličným, advokátem se sídlem Kachlíkova 1, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) INOMA COMP, s.r.o., se sídlem SNP 172, Liptovský Hrádok, Slovenská republika, 2) INOMA COMP, s.r.o., se sídlem U Vlečky 418/2, Brno, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 9. 11. 2007, č. j. O-161395, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, č. j. 8 Ca 11/2008 – 66,

t a k t o :

- I. Kasační stížnost **s e z a m í t á .**
- II. Žalovaný **n e m á** právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
- III. Žalovaný **j e p o v i n e n** zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 2800 Kč, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Igora Uličného, advokáta.
- IV. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Vymezení věci

[1] Dne 28. 7. 2003 byla do rejstříku ochranných známek zapsána kombinovaná ochranná známka č. 255449 ve znění „inoma“, jejímž vlastníkem je obchodní společnost INOMA - Brno, s. r. o. (dále jen „žalobkyně“). Podáním doručeným Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „žalovaný“) dne 5. 11. 2004 se první navrhovatelka, obchodní společnost INOMA COMP, s. r. o., se sídlem SNP 172, Liptovský Hrádok, Slovenská republika [dále jen „osoba zúčastněná na řízení 1“)“] domáhala prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c), g) a k) téhož zákona. Podáním doručeným Úřadu téhož dne se druhá navrhovatelka, společnost INOMA COMP, s. r. o., se sídlem U Vlečky 418/2, Brno [dále jen „osoba zúčastněná na řízení 2“)“], domáhala zrušení předmětné ochranné známky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o ochranných známkách. Dne 21. 10. 2005 byla v těchto věcech vydána ve společném řízení rozhodnutí, v nichž byly oba návrhy zamítnuty.

[2] Obě navrhovatelky podaly včas rozklady. Předseda žalovaného dne 9. 11. 2007 rozhodnutí změnil tak, že návrhu osoby zúčastněné na řízení 1) na prohlášení kombinované ochranné známky „inoma“ za neplatnou podanému podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. vyhověl a ochrannou známku prohlásil za neplatnou v rozsahu všech výrobků a služeb s účinky ex tunc. Návrh téže osoby podle § 32 odst. 3 téhož zákona ve spojení s jeho § 7 odst. 1 písm. c) a g) pak zamítl. Rovněž zamítl rozklad podaný osobou zúčastněnou na řízení 2).

[3] Předseda žalovaného při rozhodování vyšel z toho, že návrh osoby zúčastněné na řízení 1) na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podaný z titulu práv uživatele nezapsaného označení podle § 7 odst. 1 písm. g) zákona č. 441/2003 Sb. nebyl oprávněný, neboť předloženými důkazy nebylo prokázáno, že by u označení, jež je ve své slovní podobě „inoma“ shodné s napadenou ochrannou známkou, došlo k překročení místního dosahu. Proto nebyl na místě ani návrh na prohlášení předmětné ochranné známky za neplatnou podaný z titulu práv k všeobecně známé ochranné známce podle § 7 odst. 1 písm. c) téhož zákona, neboť pakliže osoba zúčastněná na řízení 1) neprokázala, že je označení spojováno s ní, nemohla prokázat, že je pro ní všeobecně známé. Důvodný předseda žalovaného neshledal ani návrh podaný osobou zúčastněnou na řízení 2).

[4] Jinak než žalovaný v prvním stupni však předseda žalovaného posoudil návrh osoby zúčastněné na řízení 1) podaný z titulu nedobré víry podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. Vzal přitom v potaz, že označení „INOMA“ jako součást obchodních firem více subjektů bylo standardní praxí celé řady společností. Žalobkyně věděla, že si přihlašuje označení, které patří někomu jinému, resp. na jehož vzniku neměla žádný podíl, neboť byl založen jiným subjektem, a proto nemohla být v době přihlášky v dobré víře, pokud by nedostala souhlas s podáním přihlášky napadené ochranné známky. Vzhledem k tomu, že žalobkyni nebyl udělen souhlas s podáním přihlášky napadené ochranné známky, předseda žalovaného má za to, že přihláška napadené ochranné známky nebyla podána v dobré víře, neboť poškozují práva nejenom osoby zúčastněné na řízení 1). Žalobkyně je společností, která byla založena slovenskou stranou, dostalo se jí do obchodní firmy označení užívané slovenskými subjekty, a obchoduje s jejími výrobky. Není v souladu s dobrými mravy, aby si taková společnost následně přihlásila ochrannou známku, po jejíž

registraci se snaží zajistit, aby ostatní subjekty, užívající toto označení na českém území a propojené se slovenskými subjekty, přestaly s jeho užíváním v obchodní firmě. Žalobkyně jako přihlašovatelka ochranné známky si proto byla vědoma nebo s ohledem na okolnosti měla být vědoma bezprávnosti svého jednání.

[5] Městský soud v Praze k žalobě podané žalobkyní rozhodnutí předsedy žalovaného zrušil. Napadené rozhodnutí je podle městského soudu nezákonné, neboť došlo k nesprávné interpretaci intertemporálních ustanovení zákona o ochranných známkách. Žalobkyně byla zapsána jako majitelka ochranné známky do rejstříku ochranných známek za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Přestože rozklady zúčastněných osob byly podány až za účinnosti nového zákona o ochranných známkách, tj. zákona č. 441/2003 Sb., byl žalovaný podle přechodných ustanovení tohoto zákona povinen aplikovat zákon č. 137/1995 Sb.

II.

Shrnutí základních argumentů uvedených v kasační stížnosti

[6] Proti rozsudku městského soudu podal stručnou kasační stížnost žalovaný. Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) v kasační stížnosti výslovně uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. Konkrétně uvedl, že městský soud odkázal na rozsudek NSS, který se ovšem týká zcela jiné situace. Judikát NSS je navíc nepřesně citován. Argumentace městského soudu k přechodným ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách je stěžovateli nesrozumitelná, neboť toto ustanovení upravuje řízení o přihláškách, která neskončila přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., což není tento případ. Městský soud navíc uvádí ve svém rozhodnutí taková ustanovení zákona č. 441/2003 Sb., která však tento zákon vůbec neobsahuje. Městský soud vyšel z nesprávné premisy, neboť v rozhodnutí stěžovatele nebyl posuzován návrh podle § 32 odst. 1, kde je zápisná způsobilost zkoumána s ohledem na § 4 nebo § 6 zákona č. 441/2003 Sb., nýbrž podle § 32 odst. 3 uvedeného zákona, kde se zkoumají důvody podle § 7. Stěžovatel odkazuje na jiný rozsudek městského soudu (ze dne 11. 12. 2008, sp.zn. 8 Ca 325/2008), který dospěl k odlišnému závěru než rozsudek napadený kasační stížností.

III.

Shrnutí vyjádření žalobkyně k podaným kasačním stížnostem

[7] Žalobkyně ve svém vyjádření ke kasační stížnosti především uvedla, že s argumenty uvedenými ve stížnosti nesouhlasí. Žalobkyně upozorňuje, že argumentace § 52 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. slouží ke komplexnímu pojetí řešení problematiky, kdy ve srovnání s obsahem § 52 odst. 2 vynikne obsah řešeného § 52 odst. 1. Co se týče odkazu na nesprávné paragrafy, jde o administrativní chyby. Argumentaci judikátem ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. 3 As 63/2007, považuje žalobkyně za případnou a plně dopadající i na nyní řešenou kauzu. Právní odůvodnění stížnosti je plytké, nepřesvědčivé a nepostačující. Nelze přijmout závěr, že návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podaný podle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 441/2003 Sb. není podáním z důvodu zápisu ochranné známky v rozporu se zákonem. Proto též část rozsudku městského soudu sp. zn. 8 Ca 325/2008, kterou stěžovatel

argumentuje, by neměla být rozhodně přeceňována. Ani v důvodové zprávě k přechodným ustanovením zákona č. 441/2003 Sb. není rozlišováno mezi podáním návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou podle § 32 odst. 1 a § 32 odst. 3, ve smyslu dopadu na obsah ustanovení § 52 odst. 1. I kdyby ale snad tento výklad nebyl akceptován, pak se rozhodně na danou věc uplatní § 52 odst. 8, podle něhož vznik vztahů z ochranných známek zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., jakož i nároky z nich vzniklé se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Pak se i posuzování požadavku dobré víry odehrává v režimu předchozí právní úpravy, která tento požadavek neupravovala.

[8] Žalobkyně odkazuje na princip vyslovený prof. P. H. o tom, že známkové právo musí být vždy vykládáno tak, aby se nikdy nedostalo do rozporu s principem soutěžní slušnosti. Kasační stížnost ve svých vývodech o neaplikovatelnosti § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. na podání odůvodněná § 32 odst. 3 téhož zákona postrádá řádnou oporu v zákoně. Z uvedených důvodů navrhuje, aby byla kasační stížnost jako nedůvodná zamítnuta.

IV.

Právní hodnocení věci

[9] Důvodnost kasačních stížností posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejich rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), neshledal přitom vady, k nimž by musel přihlédnout i bez návrhu.

[10] Kasační stížnost není důvodná.

[11] Předně se nelze ztotožnit s námitkou nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Pokud stěžovatel argumentuje, že městský soud vychází z jiných ustanovení zákona, než které na věc dopadají, resp. dokonce z neexistujících ustanovení zákona, lze se přiklonit k názoru žalobkyně, že jde toliko o zjevné nesprávnosti odůvodnění rozsudku. Pokud městský soud na straně 11 svého rozsudku odkazuje na § 32 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je z celkového kontextu odůvodnění rozsudku patrné, že odkaz ve skutečnosti směřuje na § 32 odst. 3. Stejně tak je sice pravda, že § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb. neexistuje, z kontextu je ale jasně patrné, že odkaz městského soudu směřuje na § 31 odst. 1 písm. c) téhož zákona. Konečně odkaz městského soudu na § 52 odst. 2 je v jím posuzované věci vskutku pouze ilustrativní a jeví se spíše, že je bez jakéhokoliv většího významu pro nyní projednávanou věc mechanicky převzat z odůvodnění rozsudku NSS ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 42/2008 - 123, ve věci *PVA a. s.*, kde ovšem zdejší soud adresně reagoval na nesprávnou argumentaci tímto ustanovením (všechna zde cit. rozhodnutí NSS jsou dostupná též na www.nssoud.cz). Skutečnost, že odkaz na § 52 odst. 2 se míjí s meritem nyní posuzované věci, však ještě nečiní toto odůvodnění nepřezkoumatelným. Je pravdou, že několikrát formální pochybení městského soudu nepřispívají k přesvědčivosti jeho odůvodnění, a mohou vskutku na straně stěžovatele vyvolávat pochybnosti. Sama o sobě však tato pochybení nemohou založit důvody nepřezkoumatelnosti ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., a to za podmínky, že městský soud jasně vyjádřil svůj právní názor. S tímto právním názorem ostatně stěžovatel polemizuje, a předkládá proti němu

svůj vlastní právní názor. Námitka nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu proto není důvodná.

[12] Jádrem námitek kasační stížností je zpochybnění zákonnosti závěru městského soudu, podle něhož přechodné ustanovení obsažené v § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. dopadá nejen na podání podle § 32 odst. 1, ale též na podání odůvodněná § 32 odst. 3 téhož zákona [kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

[13] Podle § 52 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách *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.* Toto ustanovení do nového zákona promítá zásadu zákazu pravé retroaktivity, když vylučuje zpětnou působnost nového zákona na otázku platnosti ochranné známky v okamžiku zápisu známky do rejstříku, ledaže by její zápis byl sice v nesouladu se starým předpisem, byl by však v souladu s novým zákonem. Podle § 32 odst. 1 téhož zákona *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 odstavce 3 pak *Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.*

[14] K citovanému § 52 odst. 1 se již Nejvyšší správní soud ve své judikatuře vyjádřil. V rozsudku, o který se opírá rovněž odůvodnění městského soudu, a s jehož výkladem polemizuje stěžovatel, zdejší soud mj. uvedl, že § 52 odst. 1 je 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.“ (viz rozsudek NSS ze dne 9. 1. 2008, č. j. 3 As 63/2007 - 66, ve věci *PVA a.s.*). Smyslem § 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 (shodně městským soudem rovněž citovaný rozsudek NSS ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 42/2008 - 123, ve věci *PVA a. s.*).

[15] Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací praxi opakovaně potvrdil, že § 52 odst. 1 věta druhá zákona č. 441/2003 Sb. se aplikuje též na podání dle § 32 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. (srov. již rozsudek NSS ze dne 30. 4. 2008, č. j. 1 As 3/2008 - 195; nedávno např. rozsudek NSS ze dne 23. 4. 2010, č. j. 5 As 17/2009 - 152, ve věci *WS International a.s.*, bod 40 a 41). Právní názor stěžovatele je proto nesprávný, neexistuje jediný důvod, proč by měly být z hlediska § 52 odst. 1 posuzovány odlišně návrhy podle § 32 odst. 1 a

odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb. Nutno říci, že ani stěžovatel sám ve své kasační stížnosti žádný důvod pro odlišný právní názor zdejšímu soudu nenabízí, toliko bez jakékoliv argumentace tvrdí, že právní názor městského osudu je nesprávný a jím citovaná judikatura NSS na věc nepoužitelná, neboť byla aplikována jen na § 32 odst. 1. Jediným obsahovým argumentem stěžovatele je odkaz na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2008, č. j. 8 Ca 325/2008 - 113; právní názor tam vyjádřený, který rovněž nebyl nijak detailněji odůvodněn, byl nicméně korigován shora cit. rozsudkem NSS č. j. 5 As 17/2009 - 152 ve věci *WS International a.s.* (viz detailně bod 41 tamtéž).

[16] Pro pořádek nutno podotknout, že jakkoliv stěžovatel skutečně pochybil v tom, že na daný případ aplikoval zákon č. 441/2003 Sb. a nikoliv zákon č. 137/1995 Sb., neznamenala tato skutečnost sama o sobě ještě nutnost vyhovění žalobě. Rozhodné bylo, zda byly podmínky zápisné nezpůsobilosti aplikovány správně materiálně (srov. obdobně shora cit. rozsudek ve věci *WS International a.s.*, body 41 násl.). V nyní posuzované věci však zrušil městský soud rozhodnutí stěžovatele též z toho důvodu, že dobrá víra majitele inkriminované ochranné známky nebyla ve správním řízení před orgánem prvního stupně zpochybněna, když to byl dle městského soudu teprve předseda stěžovatele, kdo zcela zásadním způsobem přehodnotil důkazní řízení provedené v prvním stupni. Tento důvod rozhodnutí městského soudu kasační stížnost nezpochybnila.

[17] Ani tato druhá kasační námitka proto není důvodná.

V.

Závěr a náklady řízení

[18] Městský soud proto zcela důvodně rozhodnutí stěžovatele zrušil; v řízení před ním vedeném nedošlo ke stěžovatelem namítaným pochybením. Nejvyšší správní soud proto dospěl po přezkoumání kasační stížnosti k závěru, že tato není důvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

[19] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměl úspěch. Žalobkyně dosáhla v řízení o kasační stížnosti plného úspěchu, a proto má právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému. Náklady řízení byly stanoveny podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v tomto případě za jeden úkon právní služby spočívající v písemném vyjádření ke kasační stížnosti, a náhrady hotových výdajů, ve výši 1 x 2100 Kč a 1 x 300 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], tedy 2400 Kč. Ke splnění povinnosti byla stanovena přiměřená lhůta.

[20] Osoby zúčastněné na řízení nemají dle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť jim soudem nebyly uloženy žádné povinnosti.

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

V Brně dne 6. května 2010

Kaniová

senátu

JUDr. Lenka

předsedkyně

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Kaniovou v právní věci žalobkyně: **INOMA - Brno, s. r. o.**, se sídlem Tovačovského 15, Brno, zastoupena JUDr. Igorem Uličným, advokátem se sídlem Kachlíkova 1, Brno, proti žalovanému: **Úřad průmyslového vlastnictví**, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a, Praha 6, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1. INOMA COMP, s. r. o., se sídlem SNP 172, Liptovský Hrádok, Slovenská republika, 2. INOMA COMP, s. r. o., se sídlem U Vlečky 418/2, Brno, o žalobě proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 9. 11. 2007, čj. O-161395, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, čj. 8 Ca 11/2008 - 66,

t a k t o :

Ve výroku III. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2010, čj. 1 As 18/2010 - 101, **se částka 2800 Kč opravuje** na částku 2400 Kč.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší správní soud zamítl výrokem I. rozsudku ze dne 6. 5. 2010, čj. 1 As 18/2010 - 101, kasační stížnost žalovaného a výrokem III. mu uložil povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 2800 Kč.

Dle § 54 odst. 4 s. ř. s. opraví předseda senátu i bez návrhu chyby v psaní, počtech i jiné zjevné nesprávnosti. Je-li opravou dotčen výrok rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení.

V tomto případě byla v důsledku písařské chyby uvedena ve výroku III. rozsudku nesprávná částka, kterou je žalovaný povinen zaplatit žalobkyni jako náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. V odůvodnění rozsudku je uvedeno, že náklady řízení byly stanoveny podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v tomto případě za jeden úkon právní služby spočívající v písemném vyjádření ke kasační stížnosti, a náhrady hotových výdajů, ve výši 1 x 2100 Kč a 1 x 300 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. d), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], tedy 2400 Kč.

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

V Brně dne 22. července 2010

JUDr. Lenka
Kaniová
předsedkyně senátu