

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Marie Žiškova, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Okresního soudu v Teplicích na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Okresním soudem v Teplicích a Nejvyšším správním soudem, za účasti žalobce: A., a. s., zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem v Klatovech, Čs. legií 172/I., 339 01 Klatovy 1, a žalovaného: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, ve věci žaloby o zápis prostorové ochranné známky, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 21 C 146/2002,

t a k t o :

- I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. O-149537, ve věci zápisu prostorové ochranné známky do rejstříku ochranných známek, je soud ve správním soudnictví.
- II. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2003, čj. 5 A 60/2002-16, se v tomto rozsahu zrušuje.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů dne 19. 11. 2003 obrátil se na tento senát Okresní soud v Teplicích a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi Nejvyšším správním soudem a Okresním soudem v Teplicích ve věci okresního soudu zapsané pod sp. zn. 21 C 146/2002.

Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Rozhodnutím ze dne 2. 8. 200, sp. zn. O-149537, Úřad průmyslového vlastnictví (v dalším textu též „Úřad“) vyhověl v celém rozsahu námitkám proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku ochranných známek a přihlášku ochranné známky zamítl podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí rozklad; o něm rozhodl předseda Úřadu dne 29. 11. 2001 tak, že se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí o zamítnutí výše uvedené přihlášky ochranné známky se potvrzuje. Zároveň rozhodl, že složená kauce ve výši 2500 Kč se nevrací.

Žalobce napadl toto rozhodnutí předsedy úřadu dne 4. 2. 2002 žalobou ve správním soudnictví (§ 247 a násl. o. s. ř. ve znění tehdy účinném) u Vrchního

soudu v Praze, kde byla věc zapsána pod sp. zn. 7 A 14/2002. Vrchní soud však řízení do konce roku 2002 nedokončil a neskončenou věc převzal k dalšímu řízení nově zřízený Nejvyšší správní soud (§ 132 soudního řádu správního).

Nejvyšší správní soud pak - již podle právních předpisů účinných od 1. 1. 2003 - o původní správní žalobě věcně nerozhodl. Usnesením ze dne 24. 6. 2003, čj. 5 A 60/2002-16, nejprve spojil věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 5 A 60/2002, 7 A 14/2002 a 7 A 59/2002 ke společnému projednání pod sp. zn. 5 A 60/2002 a poté žaloby odmítl s poukazem na ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. K vlastním důvodům tohoto rozhodnutí viz dále; poučil současně žalobce o tom, že může ve věci do jednoho měsíce od právní moci usnesení podat v téže věci žalobu podle části páté občanského soudního řádu (*scil.* 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 u Okresního soudu v Teplicích ve zmíněné lhůtě žalobu proti Úřadu. Petitem žaloby se domáhal výroku o tom, že Úřad je povinen zapsat do jím vedeného rejstříku ochranných známek přihlášku prostorové ochranné známky žalobce.

Okresní soud vyzval žalovaného, aby se k věci vyjádřil. Úřad v podrobném vyjádření napadl příslušnost okresního soudu a zdůvodňoval, že jde o věc správního soudnictví, o níž náleží rozhodovat správnímu soudu v řízení, v němž bude přezkoumána zákonnost rozhodnutí správního orgánu. Navrhl, aby okresní soud vyvolal kompetenční spor a věc předložil zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb. Na závěr připojil úvahu, že Úřad v řízení před soudem v občanském soudním řízení není ze zákona vůbec pasivně legitimován, protože není účastníkem takového řízení; i kdyby snad věc samu okresní soud projednával, mělo by být řízení o žalobě proti Úřadu zastaveno.

Žalobce poté samostatným podáním navrhl okresnímu soudu, aby postupem podle § 104c odst. 2 o. s. ř. předložil věc zvláštnímu senátu k rozhodnutí. Dovožoval, že v zápisném řízení Úřad zkoumá veřejnoprávní podmínky a nerozhoduje o soukromém právu. Jsou proto splněny podmínky § 2 zákona č. 150/2002 Sb. a z toho důvodu je dána věcná příslušnost soudů ve správním soudnictví.

Okresní soud poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Ztotožnil se s účastníky v tom, že věc náleží do působnosti správních soudů.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním soudnictví se zvláštní senát řídil následující úvahou:

Právní institut ochranné známky se vyvinul z hospodářské potřeby výrobce nebo obchodníka dosáhnout toho, aby právě jeho zboží (služby) zájemci kupovali nebo si opatřovali a aby toto zboží nebylo zaměňováno s produkcí konkurence. Opatření zboží značkou výrobce nebo obchodníka nemá ovšem smysl bez toho, že tu bude dána záruka, že někdo jiný nemůže takovou značku

použít. Záruku, která by měla praktický smysl, však může poskytnout jen vrchnostenská autorita (veřejná moc). Dnešní podoba průmyslových práv se ostatně vyvinula ze středověkých panovnických nebo vrchnostenských privilegií.

Je třeba dodat, že vznik ochranné známky zajisté reflektuje (také) soukromý zájem jejího budoucího majitele, například proto, že po svém vzniku se známka může stát předmětem právního obchodu a její existence má pro jejího vlastníka hospodářský smysl, nicméně samotné udělení práva průmyslového vlastnictví nijak neztratilo svůj původní charakter veřejnoprávního privilegia, které je udělováno výlučně veřejnou mocí a v zájmu veřejném. Tím je zájem zákazníků či konzumentů zboží a služeb a jejich ochrany před napodobováním, falšováním známek nebo jejich zneužíváním.

V dnešních podmínkách stát může stanovit podmínky, za kterých se smí uchazeč domoci kladného rozhodnutí správního úřadu. Úřad musí sice ochrannou známku zapsat do (veřejného) rejstříku (registrovat), ale musí také přihlášku zamítnout, nejsou-li splněny zákonné podmínky registrace, případně při splnění zákonných podmínek musí známku z rejstříku vymazat.

Právní vztah, který se takovým řízením a rozhodnutím řeší, vzniká mezi přihlašovatelem (při výmazu mezi majitelem známky) a správním úřadem. Takový vztah je vztahem mocenským (v jiné terminologii vertikálním, vrchnostenským); nejde o vztah občanskoprávní (§ 7 odst. 1 o. s. ř.), protože takové vztahy při vrchnostenském autoritativním rozhodování mezi úřadem a stranou nevznikají.

Nejvyšší správní soud tvrdí, že řízení ve věci práva k ochranné známce je třeba považovat za řízení ve věci práva soukromého; tvrzení se opírá o argumentaci, že subjektem známkového práva mohou být osoby právnické a fyzické a těžiště právní ochrany na označení spočívá tradičně v právu soukromém; právní prostředky ochrany označení jsou pak upraveny nejen v průmyslověprávních normách, ale i v obecných ustanoveních občanského práva. Taková argumentace v této věci však není přiléhavá.

Registrací ochranné známky (nebo jejím výmazem) se neupravují vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, protože nic takového předmětem řízení o registraci (výmazu) není a nemůže být. Jediný vztah, který se tu registrací upravuje, je vztah mezi tím, kdo o registraci žádá (resp. tím, kdo má známku zapsanu), a úřadem, který o registraci (výmazu) rozhoduje. Předmětem řízení je vyřešení otázky, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky a zda tedy má nebo nemá vzniknout nehmotný statek (ochranná známka), resp. zda má tento status zaniknout (výmaz). Výsledkem řízení je pak vznik (registrace) známky nebo její výmaz; zda vůbec vzniknou majetkové vztahy mezi podnikateli při podnikání (a kdy a jaké), je naprosto nejisté (u některých typů známek, např. obranných nebo zásobních, lze dokonce předpokládat, že takové vztahy

záměrně ani vzniknout nemají) a registrační akt se o tom nijak nevyjadřuje (a při výmazu registrované známky nijak do té doby vzniklé soukromoprávní vztahy neupravuje).

V průběhu registrace ochranné známky může nastat situace, kdy Úřad rozhoduje v řízení o námitkách proti přihlášce ochranné známky. V námitkovém řízení Úřad posuzuje, zda přihlášené označení nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob. Zatímco namítatel, tj. osoba, která námitky vznesla, má zájem na tom, aby přihláška ochranné známky byla zamítnuta, druhá strana řízení, tj. přihlašovatel, má zájem opačný. Byť se toto řízení představuje jako spor o právo, nelze význam tohoto aspektu absolutizovat. Sporná povaha tohoto řízení nutně neznamena, že se v něm rozhoduje o subjektivním soukromém právu. Nelze totiž odhlédnout od toho, že v námitkovém řízení Úřad - mimo jiné - také posuzuje, zda přihlašované označení není shodné s ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného majitele pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby s dřívějším právem přednosti, a také to, zda obsahuje prvky přihlášeného označení či zapsané ochranné známky, které by mohly vést k záměně (právě tato námitka ostatně padla i v posuzované věci). Tyto otázky jsou zákonnými podmínkami registrace a Úřad se s nimi při registraci musí zabývat vždy, nejen v námitkovém řízení. Zbudovat dělení věcí soukromoprávních a veřejnoprávních na tom, v jakém řízení byla táž otázka posuzována (zda v řízení o „sporu“ mezi namítatelem a přihlašovatelem, nebo v registračním řízení o jediném účastníkovi – přihlašovatelem), by bylo protimyslné a nebylo by to v souladu s principem právní jistoty, dle kterého má každý adresát právní normy právo očekávat, že řešení, která zákonodárce, případně soud svým výkladem zákona, zvolí, jsou racionální a směřují k funkčnímu uspořádání společenských vztahů, a nikoliv naopak.

Na okraj je třeba upozornit na významný podíl neurčitých právních pojmů v dotčené právní úpravě, který klade na rozhodující orgán vysokou náročnost z hlediska jednotnosti rozhodovací praxe. Právní jistotu budoucích adresátů rozhodnutí Úřadu, mezi kterými by registrací mohly vznikat majetkové vztahy, by jistě mohlo narušit rozšíření meritorního rozhodování v těchto věcech na všechny okresní soudy. Principu účelnosti a požadavku jednotného aplikování práva více odpovídá soustředění rozhodování u Úřadu.

Znovu je třeba připomenout, že námitkové řízení neexistuje samo o sobě, ale je reakcí na podání přihlášky ochranné známky a je součástí řízení o registraci ochranné známky jako celku. Sama registrace (či výmaz) známky tedy není soukromoprávní věcí; není rozhodné, že registrací (či výmazem) a v návaznosti na ně vznikají nebo zanikají soukromoprávní nároky. Žádná soukromá osoba, se kterou je přihlašovatel (majitel) v rovném postavení, mu nemůže registraci udělit ani mu nemůže známku vymazat. To může učinit jenom správní úřad, který k

tomu má zákonnou kompetenci, a může to udělat jen tak, že o tom vydá vrchnostenský správní akt.

Proto tedy i v přezkumném řízení soudním se žalobce nedomáhá žádného svého soukromoprávního nároku, ale jen toho, aby správní úřad o věci rozhodoval podle zákona.

Odůvodnění lze pak pro úplnost uzavřít poznámkou, že rozhodnutí předpokládaná jednotlivými zákony na ochranu průmyslového vlastnictví přesně rozlišují, která rozhodnutí ve věci přísluší činit Úřadu a která soudu (v občanském soudním řízení). Ve věci patentů jsou v pravomoci soudů např. rozhodnutí o tom, komu svědčí právo na patent, stanovení výše odměny za právo na patent, výše licenčních poplatků v případě poskytnutí nucené licence, porušení práv z patentů; ostatní rozhodnutí jsou v kompetenci Úřadu. I takovéto rozdělení – navíc za situace, kdy zákonodárce ani neupravil mechanismus, jímž by se vůbec mohlo dosáhnout zápisu ve veřejných knihách bez toho, že by taková povinnost byla soudem uložena Úřadu, který v řízení podle § 244 o. s. ř. není účastníkem řízení – představovalo pro zvláštní senát jen další podpůrný argument pro toto usnesení.

Z vyložených důvodů proto zvláštní senát vyslovil podle § 5 odst. 1 zákona č.131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek náleží soudu ve správním soudnictví.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 téhož zákona zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Nejvyššího správního soudu v rozsahu, ve kterém odporuje výroku, jímž byla kompetence určena, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Nejvyšší správní soud pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. září 2004

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu