



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně **J. J.**, zastoupené JUDr. Gabrielem Brenkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 21, proti žalovanému **Úřadu průmyslového vlastnictví**, Praha 6, A. Čermáka 2a, **za účasti** a. s. R. J. zast. JUDr. Danou Berkovou, advokátkou se sídlem v Uherském Brodě, Rolnická 2190, o žalobě žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2000, č. j. O – 4056 – 54,

t a k t o :

- I.** Rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2000, č. j. O – 4056 – 54, **se zrušuje** a věc **se mu vrací** k dalšímu řízení.
- II.** Žalovaný **je povinen** nahradit žalobkyni na nákladech řízení 4800 Kč do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jejího zástupce JUDr. Gabriela Brenky, advokáta se sídlem v Praze 1, Václavské nám. č. 21.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dne 25. 7. 2000 u Vrchního soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2000, č. j. O – 4056 – 54 a ze dne 18. 3. 1999, č. j. O – 4456. Učinila tak za účinnosti části páté občanského soudního řádu v jejím znění do 31. 12. 2002 upravující správní soudnictví. Vrchní soud v Praze ve věci nerozhodl do 31. 12. 2002 a věc podle ustanovení § 132 zákona č. 150/2002 Sb. převzal k dokončení Nejvyšší správní soud, který v ní postupuje podle třetí části hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb. (§ 130 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.).

Den 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní – upravující pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a postup soudů, účastníků řízení a dalších osob ve správním soudnictví. Podle jeho § 2 ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 6. 2003, č. j. 7 A 144/2000 - 63 žalobu žalobkyně odmítl, protože dospěl k závěru, že práva k ochranným známkám náleží k právům k duševnímu vlastnictví a jako taková je třeba je považovat za práva soukromá. Žalobkyni současně poučil, že může do 1 měsíce od právní moci citovaného usnesení podat v této věci žalobu podle části páté o. s. ř. v jejím znění od 1. 1. 2003 k příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu. To žalobkyně učinila u Obvodního soudu pro Prahu 6 a věc u tohoto soudu byla vedena pod sp. zn. 8 C 121/2003. Citovaný soud nesouhlasil s tím, že je soudem věcně příslušným pro projednání věci a předložil věc k rozhodnutí věcné příslušnosti zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb. Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. rozhodl usnesením ze dne 4. 2. 2005, sp. zn. Konf 66/2004 tak, že příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 5. 2000, sp. zn. O-4056, ve věci výmazu kombinované ochranné známky „S. B. J. B. R. J.“, zapsané v rejstříku ochranných známek pod č. 117183, je soud ve správním soudnictví a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2003, č. j. 7 A 144/2000 - 63 zrušil. O věci tedy dále jedná Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud poučil a. s. R. J., R. 472, V. (majitele napadené ochranné známky) o probíhajícím řízení ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 s. ř. s., přičemž tento subjekt Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že uplatňuje práva osoby zúčastněné na řízení.

V žalobě ze dne 24. 7. 2000 podané proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného Předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 26. 5. 2000, č. j. O-4056-54, kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 18. 3. 1999, č. j. O-4056 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno, a domáhá se i zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Žalobkyně namítá, že napadenými rozhodnutími byla zkrácena na svých právech. Především se domnívá, že o jejím návrhu na výmaz ochranné známky nebylo provedeno žádné dokazování. Dne 25. 1. 2000 se konalo o jejím rozkladu jednání odborné komise, které je třeba podle § 21 správního řádu považovat za ústní jednání, avšak při tomto jednání nebylo provedeno žádné dokazování, čímž jí byla odňata možnost k písemnostem nacházejícím se ve spisové dokumentaci žalovaného, jakož i k jiným písemnostem se vyjádřit. Žalovaný tak porušil základní principy § 34 správního řádu o dokazování. Z ústního jednání vyhotovil žalovaný protokol, který se nachází v jeho spisové dokumentaci a je z něho zřejmé, že nesplňuje zákonné předpoklady uvedené v § 22 správního řádu. I tento protokol potvrzuje, že na citovaném ústním jednání nebylo provedeno žádné dokazování.

Závěr žalovaného, že původní zápis ochranné známky byl proveden v souladu s tehdy platným českým právem, to je zákonem č. 19/1890 ř. z. ve znění zákona č. 27/1933 Sb. z. a n. žalobkyně nezpochybňuje. Tvrdí však, že po protiprávním a dokonce i podle tehdejších předpisů protiústavním znárodnění lihovarů R. J., který byl majetkem J. J., se tato ochranná známka stala klamavou, protože slovy „R. J.“ se mělo zachovat zdání, že znárodněná firma je pokračovatelem tradic, technologických postupů a oprávněným vlastníkem dalších

nehmotných statků, které ve svém celku zaručují předchozí vysokou kvalitu vyráběných lihovin.

Poslední soukromý vlastník lihovarů J. J. se se svojí manželkou, tj. žalobkyní legálně vystěhoval v roce 1949. Úmysl klamat spotřebitele se po jeho vystěhování stal ještě více evidentní, protože se státním podnikem, který převzal jeho znárodněný majetek neměl nic do činění a nemohl mít vliv na technologické postupy a jinou průmyslovou činnost, která byla pro zachování vysoké kvality vyráběných produktů určující.

Žalobkyně citovala ustanovení § 2 písm. b/ zákona č. 8/1952 Sb., podle něhož ochrannými známkami nemohly být značky, které mohly klamat odběratele. Podle § 11 odst. 1 písm. a/ citovaného zákona známka, která byla zapsána jako nepřipustná, měla být z rejstříku právního předchůdce žalovaného vymazána, ale nestalo se tak. Povinnost výmazu se vztahovala i na ty ochranné známky, které se v důsledku různých změn staly klamavými až po jejich zápisu.

Podle názoru žalobkyně ochranná známka klamala spotřebitele (odběratele) i za účinnosti zákona č. 174/1988 Sb. a zákona č. 137/1995 Sb. V § 42 odst. 2 posléze citovaného zákona bylo přijato obdobné intertemporální pravidlo jako u zákona č. 174/1988 Sb., avšak s doplněním, že vznik vztahů z ochranných známek a nároky z nich vzniklé se posuzují podle předpisů platných v době jeho vzniku. Výmaz známky je možné provést také podle zákona č. 137/1995 Sb., po přihlédnutí k jeho intertemporálním pravidlům, i když původní zápis byl proveden v souladu se zákonem, který byl v účinnosti v době provedení zápisu, ale doslal se do rozporu s § 2 odst. 1 zákona č. 137/1995 Sb. Podle písm. f/ citovaného ustanovení a zákona evidentně odporuje dobrým mravům, aby majitel užíval ochrannou známku se jménem R. J., pokud jediný vztah k tomuto původnímu zakladateli proslulého lihovaru je založen nejen na protiprávním, ale dokonce protiústavním znárodnění tohoto lihovaru. Podle písm. g/ citovaného ustanovení a zákona ochranná známka klame veřejnost o povaze i jakosti výrobku, když jméno R. J. má – podobně jako v minulosti – evidentně uvést veřejnost v omyl a vyvolat v ní asociaci s původním majitelem tohoto lihovaru.

Pokud by se akceptoval právní názor, že používání ochranné známky je v souladu s právními předpisy i přes protiprávní a protiústavní znárodnění původního soukromého majitele, pak by to znamenalo, že protiprávnímu rozhodnutí o znárodnění by se přisuzovaly stejné právní důsledky jako rozhodnutím vydaným v souladu s právními předpisy, čímž by se vlastně smazal rozdíl mezi rozhodnutími státních orgánů vydaných po právu a těmi, které byly vydány protiprávně.

Další používání ochranné známky po znárodnění se mohlo uskutečnit jen po vyslovení souhlasu J. J., který se mohl ochrany svého jména domáhat buď podle § 43 Všeobecného občanského zákoníku, nebo od 1. 1. 1950 podle § 22 tehdy platného občanského zákoníku, případně od 1. 4. 1964 podle zákona č. 40/1964 Sb. Právo na ochranu jména se podle výše citovaných právních předpisů nepromlčovalo. I když se ho J. J. nikdy soudně nedomáhal, neznamená to, že nemělo být respektováno. J. J. však nikdo nekontaktoval, a to ani státní orgány, ani právnické osoby.

Ze spisového materiálu žalovaného vyplývá, že S. k., koncernový podnik, U. H. podaly dne 13. 10. 1993 návrh na převod ochranné známky na S. k., státní podnik. Dne 13. 10. 1993 byl podán i návrh S. k. U. H., státní podnik na státní podnik R. J. Ani k jednomu

z návrhů není připojena písemná plná moc. Lze pochybovat, zda S. k., koncernový podnik, vůbec kdy právně existovaly, protože koncernové podniky obvykle neměly právní subjektivitu. I kdyby ji však měly, nemohly dne 13. 10. 1993 podat právně relevantní návrh na převod ochranné známky na S. k. U. H., státní podnik, protože tato právnická osoba zanikla dne 31. 12. 1990. Protože S. k. U. H., státní podnik, zanikly dne 31. 12. 1990, nemohly dne 13. 10. 1993 podat návrh na převod ochranné známky na státní podnik R. J. P. P. jako státní podnik zřízený Federálním úřadem pro vynálezy, tj. právním předchůdcem Úřadu průmyslového vlastnictví, zanikl ke dni 8. 11. 1993. Plná moc vystavená na tento státní podnik – kdyby byla platně udělena – by dnem 8. 11. 1993 musela zaniknout, protože tehdejší právní předpisy o státním podniku neumožňovaly jinou sukcesi, než z jednoho státního podniku na jiný a další státní podnik s tímto předmětem činnosti nebyl založen.

S. k. U. H., státní podnik, se nikdy nemohly stát vlastníkem ochranné známky a proto ji nemohly platně převést na státní podnik R. J. a tento podnik ji nemohl platně převést na a. s. R. J. a ani tato akciová společnost nemohla podat platnou žádost o obnovu ochranné známky. Ochranná známka patrně zanikla zánikem právnické osoby, která byla jejím posledním majitelem.

Předložení kopií „plných mocí S. k., U. H. a státního podniku R. J. na P. P.“ dne 21. 5. 2000 firmou R. J., a. s. žalobkyně považuje za nekvalifikovaný pokus vytvořit po několika letech zdání, jakoby plné moci byly někde vydány. Vzhledem k tomu, že S. k. U. H., státní podnik, zanikly ke dni 31. 12. 1990, po tomto datu nemohl nikdo jeho jménem podepsat žádnou plnou moc a všechny procesní plné moci podepsané před tímto dnem zanikly. Jakákoliv rozhodnutí o převodech ochranných známek z výše uvedeného státního podniku na jiné subjekty nebo z jiných subjektů na výše uvedený státní podnik vydaná po 31. 12. 1990 lze považovat za pakty státní správy, které nemají žádné právní účinky.

Z dokumentace žalovaného vyplývá, že dne 25. 1. 1994 byla podána jménem státního podniku R. J. žádost na převod ochranné známky na a. s. R. J. Tuto žádost za tento státní podnik nikdo nepodepsal, žádost byla podepsána jen za akciovou společnost. Akciová společnost R. J. vznikla podle zákona č. 92/1991 Sb. ve znění, které bylo účinné ke dni jejího založení. Podle § 16 citovaného zákona se práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví převádějí na základě smlouvy uzavřené mezi nabyvatelem a podnikem. V daném případě nebyla uzavřena mezi těmito účastníky žádná smlouva a R. J., a. s. to dokonce ve své žádosti ani netvrdil. Žalovaný tuto otázku ani nezkoumal, bez jakýchkoliv právních podkladů a v rozporu se zákonem č. 174/1988 Sb. převedl ochrannou známku na nového majitele.

Žalobkyně proto navrhla, aby soud napadená rozhodnutí zrušil.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Rozhodující otázkou, kterou se ve výmazovém řízení zabýval, bylo posouzení, zda napadená ochranná známka byla či nebyla zapsána do rejstříku v rozporu se zákonem. Zápisná způsobilost označení do rejstříku je posuzována vždy podle právního předpisu, platného v době jeho zápisu. Ochranné známky platně zapsané tak zůstávají v platnosti nadále i v případě, že podle pozdějšího právního předpisu jsou tyto podmínky jiné. Z tohoto pohledu je zřejmé, že s přihlédnutím k ustanovením § 3 a 4 zákona č. 19/1890 ř. z., byl zápis dotčené známky proveden v souladu s tehdejšími předpisy, neboť mu nebránila žádná veřejnoprávní překážka. Argumenty žaloby, opírající se o jiné právní předpisy, tak nejsou relevantní. Úvahy, kterými se řídil při rozhodování o rozkladu, jsou dostatečným způsobem vyjádřeny v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu. Z odůvodnění je rovněž patrné, že se řádně zabýval veškerými argumenty

žalobkyně a vypořádal se s nimi. V řízení o rozkladu neporušil povinnost danou mu zákonem, v řízení nepřekročil meze správního uvážení, rozhodnutí se opírá o spolehlivě zjištěný skutkový stav.

Žalobkyně se po vyjádření žalovaného opět vyjádřila písemně dne 22. 9. 2000 tak, že je třeba, pokud jde o výmaz ochranné známky, rozlišovat její výmaz z důvodů, že ochranná známka byla zapsána v rozporu s tehdy platným právem (v tom případě by došlo k výmazu ex tunc) a z důvodů, že se dostala do rozporu s právem platným v době vydávání rozhodnutí o výmazu (v tom případě by došlo k výmazu ex nunc). Může podle ní dojít k tomu, že ochranná známka, která byla původně zapsaná v souladu s tehdy platným právem se dostane později např. do rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, může klamat veřejnost nebo její další právní ochrana se dostane do rozporu se závazky vyplývajících z mezinárodních smluv. Ve všech těchto případech (a nejen v nich) musí žalovaný podle § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. tuto ochrannou známku vymazat (jak jinak by si např. mohla Česká republika plnit závazky vyplývající z mezinárodních smluv, které sjednala po zápisu příslušné ochranné známky, pokud by přetrvávání právní ochrany této ochranné známky bylo v rozporu s těmito závazky). Žalobkyně poukázala na aplikaci § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. žalovaným i na ochranné známky zapsané před účinností tohoto zákona např. v jeho rozhodnutí uveřejněném pod č. 607 Sbírky správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. díl, str. 336, a na literaturu, např. V. Pítra a kol.: Zákon o ochranných známkách, komentář, C.H.Beck, 1996, str. 113 a násl.).

Nejvyšší správní soud projednal žalobu žalobkyně a dospěl k těmto závěrům:

Z obsahu správního spisu předloženého žalovaným vyplývá, že žalobkyně podala u žalovaného návrh na výmaz ochranných známek č. 163138, č. 151986 a také č. 117 183 „S. B. J. B. R. J.“, dne 7. 8. 1996 s tím, že je vdovou po J. J., který byl synem R. J., zakladatele proslulých lihovarů „R. J., produkční pálenice pro ovoce a víno“ se sídlem ve V. a před znárodněním jejím posledním majitelem. Ke znárodnění došlo v roce 1949, přičemž součástí znárodněného majetku byla i nehmotná práva související s tehdy platnou ochrannou známkou výše uvedenou zapsanou v roce 1946. Výmazu uvedených ochranných známek se žalobkyně domáhala s odůvodněním, že je poslední představitelkou rodu J., která má příjmení J., přičemž označení ochranné známky, které obsahuje jméno nebo příjmení fyzických osob odporuje dobrým mravům (§ 2 odst. 1 písm. f/ zákona č. 137/1995 Sb.), pokud dotčené fyzické osoby nevyslovily souhlas s užitím jejich jména nebo příjmení pro tyto účely. Majitelé uvedených známek si nikdy nevyžádali souhlas J. J. a po jeho smrti žalobkyně k používání jejich příjmení a tak porušili své povinnosti vyplývající ze všech zákonů o ochranných známkách a ve vztahu k J. J. i k žalobkyni vyplývající z § 11 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Přípisem ze dne 28. 10. 1996 žalobkyně požádala, aby Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl o jejím návrhu na výmaz dvou ochranných známek, neboť dosud rozhodl jen o jejím návrhu ohledně ochranné známky č. 161138.

Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl podle § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb., o návrhu žalobkyně na výmaz kombinované ochranné známky č. 117 183 „S. B. J. B. R. J.“, rozhodnutím ze dne 18. 3. 1999, zn. O- 4056 tak, že ho zamítl (rozhodnutí se netýká ochranné známky č. 151986). Proti jeho rozhodnutí podala žalobkyně rozklad. V něm uplatnila námitky uvedené již v návrhu a dále, že znárodnění lihovarů „R. J., produkční pálenice pro ovoce a víno“ se sídlem ve V. bylo uskutečněno v rozporu s tehdy platnými znárodnovacími dekrety (s odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 1994, sp. zn. III. ÚS 114/93) a po jeho zániku došlo v důsledku dalšího užívání ochranné známky

jak ke klamání odběratele, tak i k používání ochranné známky způsobem odporujícím obecnému zájmu. Dále namítla, že nedošlo k řádnému přechodu vlastnictví ochranné známky z původního majitele na další subjekty.

Žalovaný oznámil, že ve věci rozkladu se bude dne 25. 1. 2000 konat jednání před odbornou komisí a oznámení doručil, mimo jiné, i zástupci žalobkyně, s tím, že u něj může uplatnit své připomínky a osvětlit obsah dřívějších podání v této záležitosti.

Žalobkyně před jednáním odborné komise doručila žalovanému svoje podání ze dne 24. 1. 2000, v němž poukazovala na to, že protiústavní „znárodnění“ lihovarů „R. J., produkční pálenice pro ovoce a víno“ se sídlem ve V., nemohlo způsobit přechod práv k ochranné známce a proto její používání bylo trvajícím stavem klamání odběratele. Mimo námitek již dříve tvrzených uváděla, že v rejstříkovém spisu je značný počet nepřesností a spisová dokumentace ohledně převodu ochranné známky zejména v souvislosti s různými delimitacemi je neúplná a nepřehledná. Žádostí ze dne 13. 10. 1993 S. k. U. H., státní podnik, žádaly o převod ochranné známky na firmu R. J., státní podnik, V., u které měl být jak majitel, tak i nabyvatel zastoupení P., ale ve spisové dokumentaci chybí plná moc od majitele. Stejného dne 13. 10. 1993 podaly žádost o převod ochranné známky i S. k., koncernový podnik, na S. k. U. H., státní podnik. V tomto případě byl majitel zastoupen U. a nabyvatel P. Z rejstříkového spisu vyplývá, že ke dni 13. 10. 1993 byly majitelem ochranné známky S. k., koncernový podnik (který ochrannou známku zřejmě nabyt ke dni 20. 9. 1984). Proto jen tento koncernový podnik, pokud měl právní subjektivitu, mohl dne 13. 10. 1993 ochrannou známkou disponovat, přičemž ji disponoval tak, že ji zřejmě chtěl převést na S. k. U. H., státní podnik. Ve skutečnosti tento podnik zanikl rozdělením již ke dni 31. 12. 1990 a proto se nikdy nemohl stát majitelem ochranné známky. Proto oba výše uvedené převody ochranné známky jsou, podle žalobkyně, neplatné. Podle žalobkyně, pokud by se prokázalo, že právní subjektivita posledního majitele ochranné známky zanikla a že právo k ochranné známce nebylo dříve převedeno na jiného majitele, pak přichází v úvahu zápis zániku ochranné známky do rejstříku (§ 24 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb.). Žalobkyně dále žádala, aby odborná komise postupovala ve věcech nestanovených zákonem č. 137/1995 Sb. podle správního řádu, včetně zastupování účastníků, protokolu o úkonech v řízení (zejména o provedených důkazech), podkladu rozhodnutí, dokazování, apod.

Jednání odborné komise proběhlo dne 25. 1. 2000, zúčastnil se ho i zástupce žalobkyně, který předložil, mimo jiné, podání ze dne 24. 1. 2000, a setrval na obsahu svých dřívějších podání. Protokol žádné jiné údaje o průběhu jednání neuvádí. Nevyplyvá z něho, že by zástupce žalobkyně v jeho průběhu navrhl provedení důkazů, respektive požádal o možnost nahlédnout do správního spisu a vyjádřit se k jeho obsahu.

Z obsahu správního spisu – z návrhu na výmaz ochranných známek ze dne 6. 8. 1996 vyplývá, že žalobkyně s tímto návrhem předložila k důkazu kopii oddacího listu, kopii osvědčení o státním občanství, kopii její žaloby proti firmám R. J., státní podnik a R. J., a. s., kopii výpisu z obchodního rejstříku firmy R. J., a. s., a kopii potvrzení Úřadu průmyslového vlastnictví o ochranných známkách č. 117183, č. 163138 a č. 151986. V podání ze dne 24. 1. 2000 navrhla jako důkaz kopii výpisu z obchodního rejstříku S. k., U. H., státní podnik.

Žalovaný poté rozhodl rozhodnutím, které je předmětem přezkoumání soudem.

Nejvyšší správní soud při přezkoumání rozhodnutí žalovaného vychází ze shodných tvrzení žalobkyně a žalovaného, že kombinovaná ochranná známka č. 117 183 „S. B. J. B. R.

J.“, byla do rejstříku ochranných známek zapsána dne 30. 9. 1946 ve prospěch firmy R. J., produkční pálenice pro ovoce a víno ve V. Žalobkyně nezpochybňuje závěr žalovaného, že původní zápis ochranné známky byl proveden v souladu s tehdy platným právem, to je zákonem č. 19/1890 ř. z.

Žalobkyně podala u žalovaného návrh na výmaz ochranné známky č. 117 183 „S. B. J. B. R. J.“, dne 7. 8. 1996, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (účinnost od 1. 10. 1995, zrušen zákonem č. 441/2003 Sb. s účinností od 1. 4. 2004). Správní orgán prvního stupně o jejím návrhu rozhodl dne 18. 3. 1999, správní orgán druhého stupně dne 26. 5. 2000. Podle ustanovení § 75 odst. 1 s. ř. s. při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu.

Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách upravoval výmaz ochranné známky v § 25.

Podle odst. 1/ tohoto ustanovení Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu zjistí, že

a) 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,

b) nebyla v České republice užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky třetí osobou na základě smlouvy se považuje za řádné užívání; k užívání ochranné známky, které započalo, popřípadě pokračovalo po uplynutí 5 let jejího neužívání, avšak ve lhůtě 3 měsíců před zahájením řízení o výmazu, se nepřihlíží. Užíváním ochranné známky se rozumí rovněž její užívání v podobě, která se od podoby, jak je zapsána, liší v jednotlivostech neměnicích její rozlišovací způsobilost, popřípadě její umístování na výrobky či jejich obaly výlučně pro potřeby vývozu.

Podle odst. 2/ tohoto ustanovení 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.

Podle odst. 3/ tohoto ustanovení Úřad vymaže z rejstříku shodnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele všeobecně známé známky zjistí, že užívání napadené ochranné známky by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobré pověsti všeobecně známé známky nebo jí bylo na újmu, bez ohledu na to, zda napadená ochranná známka byla zapsána pro stejné nebo podobné výrobky či služby. Úřad výmaz neprovede, jestliže majitel všeobecně známé známky vědomě strpěl užívání napadené ochranné známky v České republice po dobu pěti let od jejího zápisu.

Podle odst. 4/ tohoto ustanovení Úřad vymaže z rejstříku ochrannou známku, jestliže v řízení zahájeném na návrh třetí osoby zjistí, že ochranná známka v důsledku činnosti či nečinnosti svého majitele ztratila svou rozlišovací způsobilost, protože se stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.

Podle odst. 5/ tohoto ustanovení je-li důvod pro výmaz ochranné známky z rejstříku pouze ve vztahu k části výrobků či služeb, pro které je ochranná známka zapsána, Úřad ochrannou známku vymaže jen pro tyto výrobky či služby.

Podle odst. 6/ tohoto ustanovení výmaz ochranné známky z rejstříku podle předchozích odstavců lze provést i po zániku ochranné známky z jiných důvodů, prokáže-li navrhovatel právní zájem.

Podle ustanovení § 42 odst. 2 citovaného zákona vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku.

Podle ustanovení § 38 citovaného zákona

odst. 1/ účastníkem řízení o ochranných známkách je přihlašovatel, popřípadě majitel ochranné známky, o níž má být řízení vedeno, osoba, která podala proti zápisu ochranné známky do rejstříku námitky podle § 9, osoba oprávněná podle § 20 nebo navrhovatel výmazu ochranné známky z rejstříku,

odst. 3/ každé podání se může týkat pouze jedné ochranné známky,

odst. 5/ nevyhoví-li účastník řízení, který podal návrh na zahájení řízení, výzvě Úřadu k odstranění vad či doplnění podání ve stanovené lhůtě, popřípadě nelze-li pro neúplnost či vady podání v řízení pokračovat, Úřad řízení zastaví; na tuto skutečnost musí být účastník řízení upozorněn. Úřad řízení zastaví i na žádost toho, kdo podal návrh na jeho zahájení,

odst. 8/ nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení o ochranných známkách správní řád, s výjimkou ustanovení o přerušení řízení, čestném prohlášení, lhůtách pro rozhodnutí a opatření proti nečinnosti.

V daném případě žalobkyně podala u Úřadu návrh na výmaz ochranných známek č. 117183, 163138, 151986 a výmazu se domáhala podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. (§ 23 měl však jen odst. 1/a 2/ bez dalšího členění na písmena a upravoval zánik ochranné známky). Výmazu uvedených ochranných známek se žalobkyně domáhala, jak již výše uvedeno, s odůvodněním, že je poslední představitelkou rodu J., která má příjmení J., přičemž označení ochranné známky, které obsahuje jméno nebo příjmení fyzických osob odporuje dobrým mravům (§ 2 odst. 1 písm. f/ zákona č. 137/1995 Sb.), pokud dotčené fyzické osoby nevyslovily souhlas s užitím jejich jména nebo příjmení pro tyto účely. Majitelé uvedené známky si nikdy nevyžádali souhlas J. J. a po jeho smrti žalobkyně k používání jejich příjmení a tak porušili své povinnosti vyplývající ze všech zákonů o ochranných známkách. Dále žalobkyně v návrhu uvedla, že uplatnila vůči firmám R. J., státní podnik a R. J., a. s., restituční nároky, které jsou předmětem soudního sporu vedeného před Okresním soudem ve Zlíně pod č. j. 9 C 314/95 a její právní postavení je podrobně uvedeno v její žalobě v uvedené věci. Z obsahu správního spisu nevyplývá, že by správní orgán prvního stupně odstraňoval vady návrhu, mimo vyžádání kauce, a dne 18. 3. 1999 rozhodl o návrhu žalobkyně na výmaz kombinované ochranné známky č. 117 183 „S. B. J. B. R. J.“, jejímž majitelem je firma R. J., a. s. se sídlem ve V., podle § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. tak, že návrh zamítl.

Zákon č. 137/1995 Sb. stanoví důvody výmazu ochranné známky a subjekty, jimž svědčí aktivní legitimace k podání návrhu na výmaz z toho kterého stanoveného důvodu, dále stanoví důvody, pro které může Úřad zahájit výmazové řízení z vlastního podnětu. Žalobkyně tak mohla podat návrh na výmaz ochranné známky jako její majitelka, nebo jako třetí osoba. Kdy takový návrh mohl podat majitel ochranné známky a kdy třetí osoba, zákon rozlišuje. V návrhu na výmaz ochranné známky ani později žalobkyně netvrdí, že je majitelkou ochranné známky č. 117 183 „S. B. J. B. R. J.“, tvrdí, že s J. J., narozeným 15. 12. 1927, uzavřela manželství dne 17. 6. 1947 a že je vdovou po tomto manželovi, který zemřel dne 25. 9. 1990. V návrhu na výmaz ochranných známek ze dne 6. 8. 1996 dále uvedla, že uplatnila vůči firmám R. J., státní podnik a R. J., a. s., restituční nároky, které jsou předmětem soudního sporu vedeného před Okresním soudem ve Zlíně pod č. j. 9 C 314/95 a její právní postavení je podrobně uvedeno v její žalobě v uvedené věci. K obsahu tohoto spisu žalovaný nepřihlížel. Ke dni jeho rozhodnutí nebylo ani řízení v uvedené právní věci pravomocně skončeno.

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 9 C 314/95 vyplývá, že žalobkyně podala dne 24. 10. 1995 u Okresního soudu ve Zlíně žalobu proti 1/ R. J., a. s., 2/ R. J., státní podnik, 3/ Fond národního majetku ČR, a domáhala se jí uzavření dohody o vydání nemovitostí zapsaných na LV č. 2022 v k. ú. V., a to domu č. p. 472, st. pl. p. č. 825/2 a na LV č. 2 pro k. ú. V., a to p. č. 715, 716, 717/2, 717/3, 733/1. Nemovitosti zdědil její manžel po svém otci R. J. a bratru Z. J. Část majetku J. J., mimo jiné i pozemek p. č. 825/2 v k. ú. V., byla znárodněna výměrem ministerstva výživy ze dne 30. 9. 1949, č. j. 86.249/49-III/2B, a to bez náhrady. Pokud jde o pozemky p. č. 715, 717/2, 717/3, 733/1 v k. ú. V. byly znárodněny, protože tvořily soukromý majetek J. J. a nejsou známy ani jiné právní zásahy do vlastnických vztahů, které by se jich týkaly. Tyto nemovitosti jsou známy jako lihovary. Žalobkyně odůvodňovala svůj návrh tím, že je podle zákona č. 87/1991 Sb. osobou oprávněnou. Její žalobu Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 23. 9. 1998, č. j. 9 C 314/95-176 zamítl. O odvolání žalobkyně proti tomuto rozsudku rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 12. 9. 2000, č. j. 20 Co 198/99 tak, že rozsudek ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba proti prvnímu a třetímu žalovanému potvrdil a ve výroku proti druhému žalovanému rozsudek zrušil a řízení zastavil (v tomto případě proto, že v době probíhajícího řízení již neexistoval). Oba soudy v uvedené věci vycházely z toho, že ačkoliv manželství žalobkyně s J. J. bylo rozhodnutím Nejvyššího soudu Kanady, provincie Q. rozvedeno 5. 1. 1976 a J. J. se znovu oženil a se svou manželkou N. J. žil v USA, kde také dne 25. 9. 1990 zemřel a závěti ověřenou notářem v USA v srpnu 1990 svůj majetek odkázal dceři I. F. a své druhé manželce N. J., nenabyl rozvod žalobkyně s ním podle českých právních předpisů účinnosti, protože nebyl k uznaní předložen Nejvyššímu soudu ČR. Žalobkyni, která má trvalé bydliště v Kanadě a má české státní občanství považovaly soudy v uvedené věci za oprávněnou osobu a aktivně legitimovanou. S žalobou nebyla žalobkyně úspěšná proto, že podle článku II bodu 2. zákona č. 116/1994 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 87/1991 Sb. věc nelze vydat, pokud byla po 1. 10. 1991 nabyta do vlastnictví jiné osoby než státu, nebo byl-li schválen ohledně takové věci privatizační projekt, nebo vydáno rozhodnutí o její privatizaci. Odvolací soud v uvedené věci uzavřel, že není možno majetek v současné době naturálně právní nástupkyni původních oprávněných subjektů vydat, poněvadž došlo zčásti k jeho privatizaci po 1. 10. 1993 na prvního žalovaného (pozemek 825 a dům na něm se nacházející 472) a co se týče pozemkových parcel č. 715, 716, 717/2, 717/3, 733/1, nebylo prokázáno, že by je měl ke dni účinnosti zákona ve své dispozici právní předchůdce nynějších žalovaných, případně že by vůbec procházel kdykoliv přes Fond národního majetku, případně přes prvního žalovaného. Řízení v uvedené právní věci skončilo pravomocně dne 5. 12. 2000 (podle vyznačené doložky právní moci).

Žalovaný (i správní orgán prvního stupně) považoval, podle obsahu rozhodnutí, návrh žalobkyně podaný na výmaz ochranné známky za návrh podaný třetí osobou. Zákon o ochranných známkách účinný v době podání návrhu i v době rozhodování správních orgánů takovou možnost připouštěl a stanovil v jakých případech tak lze učinit (viz výše). Žalobkyně ani netvrdila, že je majitelkou ochranné známky.

Vychází-li soud ze znění § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb., pak žalobkyně jako třetí osoba mohla podat návrh na výmaz ochranné známky z důvodů v něm uvedených v odst. 1 písm. a/ a b/, v odstavci 2/ a 4/ a v odstavci 6/ (výše jsou citované). Žalobkyně v návrhu odkázala výslovně na § 23 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb., ve svých pozdějších písemnostech se dovolává ustanovení § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb., a svůj návrh odůvodnila tak, že má za to, že podle tohoto ustanovení bylo možno za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb. postupovat i v případě, byla-li ochranná známka zapsána v souladu se zákonem účinným v době jejího zapsání, ale do rozporu se zákonem se dostala až v průběhu další doby. Poukázala přitom na to, že ochranná známka, která byla původně zapsaná v souladu s tehdy platným právem se dostane později např. do rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, může klamat veřejnost nebo její další právní ochrana se dostane do rozporu se závazky vyplývajících z mezinárodních smluv. Ve všech těchto případech (a nejen v nich) musí žalovaný, podle ní, podle § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. tuto ochrannou známku vymazat (jak jinak by si např. mohla Česká republika plnit závazky vyplývající z mezinárodních smluv, které sjednala po zápisu příslušné ochranné známky, pokud by přetrvávání právní ochrany této ochranné známky bylo v rozporu s těmito závazky). Žalovaný v přezkoumávaném rozhodnutí dospěl k závěru, že napadená ochranná známka byla do rejstříku ochranných známek zapsána zcela v souladu se zákonem č. 19/1890 ř. z. a není tedy důvodu pro její výmaz na základě ustanovení podle § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. Podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 137/1995 Sb. zkoumal žalovaný zápisnou způsobilost napadené ochranné známky podle právního předpisu platného v době jejího zápisu do rejstříku ochranných známek, tedy zákona č. 19/1890 ř. z., ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů. Protože žalovaný rozhodl rozhodnutím ze dne 26. 5. 2000, tedy za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., je třeba vycházet při posouzení existence podmínek pro výmaz napadené ochranné známky z úpravy v něm obsažené. Přitom je však třeba vzít v úvahu všechny námitky žalobkyně v řízení před správními orgány a v žalobě uplatněné a v dalších podáních rozvinuté a upřesněné a všechny projednat. Z jejich podání vyplývá, že důvody pro výmaz uvedené ochranné známky z rejstříku, respektive zánik ochranné známky a jeho zápis v rejstříku vyvozuje ze zákonů o ochranných známkách účinných po zrušení zákona č. 19/1890 ř. z., ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů, tedy ze zákona č. 8/1952 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z jeho ustanovení § 2 písm. b/ a § 11 odst. 1 písm. a/, dále ze zákona č. 174/1988 Sb. konkrétně jeho ustanovení § 23, a konečně ze zákona č. 137/1995 Sb., a to proto, že podle jejího mínění, ochranná známka, která byla původně zapsaná v souladu s tehdy platným právem se dostala později do rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy a klame veřejnost. Žalobkyně se dovolává i rozhodnutí žalovaného v jiných věcech, v nichž podle ní žalovaný aplikoval § 25 odst. 1 písm. a/ zákona č. 137/1995 Sb. i na ochranné známky zapsané před účinností tohoto zákona (např. jeho rozhodnutí uveřejněné pod č. 607 Sbírky správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv, III. díl, str. 336). Dovolává se i mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. I když v tomto směru není konkrétní, zřejmě jde o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883 uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 64/1975 Sb., která pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 29. 12. 1970. Žalovaný na některé důvody výmazu ochranné známky

žalobkyní uplatněné reagoval, některé nechal zcela nepovšimnutými. To se týká především její námitky, že ochranná známka, která byla původně zapsaná v souladu s tehdy platným právem se dostala později do rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy a klame veřejnost. Tak se jeho rozhodnutí stalo nepřesvědčivým a nepřezkoumatelným. Řízení o návrhu na výmaz ochranné známky je řízením správním, pro které, nestanoví-li zákon o ochranných známkách jinak, platí správní řád (§ 38 odst. 8 zákona o ochranných známkách). Jedna z těchto výjimek je stanovena v odst. 6 § 38, podle něhož Úřad v řízení rozhoduje na základě důkazů, které na podporu svých tvrzení předkládají účastníci řízení. Tato výjimka pouze omezuje rozsah důkazní povinnosti stanovené v § 32 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Povinnost rozhodovat na základě účastníky předložených důkazů znamená uvést jejich přehled v důvodech rozhodnutí a zejména tyto důkazy ve vztahu k uplatněným tvrzením a zákonným podmínkám řádně zhodnotit. Pro řízení rozkladové platí ustanovení § 61 správního řádu a vzhledem k odstavci třetímu tohoto ustanovení o odvolacím řízení se vztahují přiměřeně i na řízení o rozkladu. Podle § 59 odst. 1 správního řádu odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí v celém rozsahu; je-li to nutné, dosavadní řízení doplní, popřípadě zjištěné vady odstraní.

Podle ustanovení § 47 odst. 3 tehdy účinného správního řádu č. 71/1967 Sb. v odůvodnění rozhodnutí správní orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. Na žalovaném tedy bylo, aby ve svém rozhodnutí vysvětlil, které skutečnosti jsou pro posouzení návrhu žalobkyně (který by však měl být zcela konkrétní, čeho se dožaduje) rozhodující a ty aby pak v rozhodnutí řádně právně posoudil a dále aby se vypořádal se všemi námitkami žalobkyně v průběhu řízení uplatněnými a pokud některé shledal nedůvodnými, aby tento svůj závěr v rozhodnutí odůvodnil. To však vyžadovalo vypořádat se se všemi jejími námitkami, nikoliv jen s některými, jak žalovaný učinil (jak výše uvedeno). Protože žalovaný nepostupoval v souladu s citovaným ustanovením, soud jeho rozhodnutí zrušil podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. bez nařízení jednání a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný je v dalším řízení vázán právním názorem soudu (§ 78 odst. 5 s. ř. s.).

Žalobkyně měla v soudním řízení úspěch a má proto právo na náhradu nákladů řízení, které jí vznikly (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Tyto náklady sestávají jednak ze zaplaceného soudního poplatku 1000 Kč, jednak z nákladů v souvislosti s právním zastoupením advokátem. V posléze uvedeném případě soud vycházel z advokátního tarifu – vyhlášky č. 177/1996 Sb. v jeho znění do 31. 8. 2006. žalobkyni náleží náhrada nákladů v souvislosti se zastoupením advokátem ve výši 3800 Kč a sestává z odměny za tři úkony po 1000 Kč (za převzetí věci, sepsání žaloby – oba úkony v červenci 2000, za vyjádření k věci samé – úkon v září 2000, za vyjádření nikoliv k věci samé – úkon v červnu 2005) a čtyřikrát režijní paušál po 75 Kč, což činí 300 Kč (§ 6 odst. 1, § 7, § 9 odst. 3 písm. f/, § 11 odst. 1 písm. a/, d/, odst. 2, 3 a § 13 odst. 3 citovaného tarifu). Celkem jí náleží 4800 Kč.

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

V Brně dne 30. března 2007

JUDr. Ludmila Valentová
předsedkyně senátu